

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117165, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SANDERSON» была произведена 31.10.2011 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1117165 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 20, 24, 27 классов МКТУ на имя Abaris Holdings Ltd. (Абарис Холдингз Лтд.), Денхэм (далее – заявитель).

Роспатентом 29.10.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117165 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. На основании решения Роспатента от 29.10.2019 в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117165.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1117165 в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до

степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «SANDERSON» по свидетельству №182268, с приоритетом от 03.09.1997 в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 24 и 27 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 21.02.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с целью преодоления противопоставления товарного знака «SANDERSON» по свидетельству №182268, исключительное право на противопоставленный товарный знак, действительно, было передано компанией Артур Сандерсон энд Санде Лимитед в пользу заявителя, компании Абарис Холдингз Лтд (Abaris Holdings Ltd);

- отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак "SANDERSON" по свидетельству № 182268 в пользу компании Абарис Холдингз Лтд было зарегистрировано Роспатентом 24.12.2019 за №РД0320875;

- с целью не допустить двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении тождественных товаров на имя одного лица, заявитель готов отказаться от правовой охраны товарного знака "SANDERSON" по международной регистрации №1117165 в отношении товаров, которые могут быть признаны тождественными товарам в перечне товарного знака «SANDERSON» по свидетельству №182268.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1117165 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 20, и части товаров 24 и 27 классов МКТУ, а именно:

«24 - textiles; textile piece goods for household or furnishing purposes and textile articles made therefrom; textile fabrics, furnishing fabrics; wall hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of textile material; tapestries; curtain holders; duvet covers, covers for mattresses;

27 - carpets; rugs; floor coverings, namely mats, door mats and bath mats; wall coverings and hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of non-textile material».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты международной регистрации (31.10.2011) знака по международной регистрации №1117165 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании признаков, признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знаку «SANDERSON» было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен ранее зарегистрированный товарный знак «SANDERSON» по свидетельству №182268, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 24 и 27 классов

МКТУ, однородных товарам 24 и 27 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1117165.

Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SANDERSON» сравниваемых знаков.

Анализ однородности товаров 24 и 27 классов МКТУ, содержащихся в перечне международной регистрации №1117165 с товарами 24 и 27 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №182268 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №182268 зарегистрирован в отношении следующих товаров:

«24 класс МКТУ - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, драпировочные материалы текстильные, занавеси текстильные или пластмассовые, чехлы для мебели, ткани обивочные для мебели, чехлы для диванных подушек; одеяла, белье постельное, покрывала постельные, простыни, стеганые одеяла, наволочки, пуховые одеяла; скатерти, за исключением бумажных, столовые полотенца и белье столовое из текстильных материалов; белье банное (за исключением одежды), полотенца текстильные, фланелевые полотенца для лица; шторы из текстильных материалов; белье для домашнего хозяйства, носовые платки из текстильных материалов; обивочные материалы для стен текстильные;

27 класс МКТУ - обивочные, драпировочные материалы, за исключением текстильных, для стен, обои, покрытия для полов».

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1117165 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 24 и 27 классов МКТУ:

«24 - textiles and textile goods not included in other classes; textile piece goods for household or furnishing purposes and textile articles made therefrom; fabrics, textile fabrics, furnishing fabrics; wall hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of textile material; tapestries; curtains, curtain holders; loose covers for furniture, upholstery fabrics, cushion covers; bed covers, bed linen,

bedspreads, sheets, quilts, pillowcases, duvet covers, covers for mattresses; household linen, table covers, table cloths, table linen, table napkins; bath linen, towels, face flannels; handkerchiefs (ткани и текстильные товары, не относящиеся к другим классам; текстильные штучные товары бытового или мебельного назначения и текстильные изделия из них; ткани, текстильные ткани, отделочные ткани; настенные и потолочные покрытия, а также занавески, сделанные полностью или преимущественно из текстильного материала; гобелены; шторы, карнизы; свободные чехлы для мебели, обивочные ткани, чехлы для подушек; покрывала, постельное белье, покрывала, простыни, одеяла, наволочки, пододеяльники, чехлы для матрасов; домашнее белье, скатерти, скатерти, скатерти, скатерти; банное белье, полотенца, лицевая фланель; носовые платки).

27 - carpets; rugs; floor coverings; floor coverings, namely mats, door mats and bath mats; wall coverings and hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of non-textile material; wallpaper (ковры; пледы; напольные покрытия; напольные покрытия, а именно коврики, дверные коврики и коврики для ванной; настенные покрытия и подвесы и потолочные покрытия и подвесы, выполненные полностью или преимущественно из нетканого материала; обои на стену)».

Анализ части товаров 24 класса МКТУ знака по международной регистрации №1117165 и части товаров 27 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а именно: «textiles and textile goods not included in other classes, fabrics, textile fabrics,/ ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; curtains/шторы из текстильных материалов; furnishing fabrics/ ткани обивочные для мебели; loose covers for furniture/ чехлы для диванных подушек; upholstery fabrics/ ткани обивочные для мебели; cushion covers/ чехлы для диванных подушек; bed covers/ покрывала постельные; bed linen/ белье постельное, bedspreads/ покрывала постельные; sheets/простыни; quilts/ одеяла, pillowcases/наволочки; household linen/ белье для домашнего хозяйства; table covers, table cloths /скатерти, за исключением бумажных; table linen/ белье столовое из текстильных материалов; bath linen/ белье банное; towels/полотенца

текстильные; face flannels/фланелевые полотенца для лица; handkerchiefs/носовые платки из текстильных материалов», свидетельствует о том, что сравниваемые товары являются тождественными.

Анализ части товаров 27 класса МКТУ знака по международной регистрации №1117165 и части товаров 27 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а именно: «floor coverings/ покрытия для полов; wallpaper/ обои», свидетельствует о том, что сравниваемые товары являются тождественными.

Следует отметить, что в предварительном отказе, вынесенном 19.02.2019, заявитель был предупрежден о том, что на основании положений статей 1477, 1479, 1481 Кодекса в случае передачи заявителю исключительного права на противопоставленный товарный знак «SANDERSON» по свидетельству №182268, это может привести к регистрации тождественных товарных знаков в отношении тождественных товаров на имя одного лица, что не предусмотрено Кодексом в силу исключительной природы права на товарный знак.

Как правомерно было указано в предварительном отказе, вынесенном 19.02.2019, повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права. Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1117165 в отношении части товаров 24 и 27 классов МКТУ, не являющихся тождественным товарам противопоставленного товарного знака.

Коллегией принято во внимание, что в своем возражении заявитель в качестве доводов указывает, что с целью преодоления противопоставления товарного знака «SANDERSON» по свидетельству №182268, исключительное право на противопоставленный товарный знак было передано в пользу заявителя.

Действительно, на основании записи от 24.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №182268 были переданы в полном объеме на основании договора №РД0320875, зарегистрированного Роспатентом 24.12.2019, в отношении в отношении всех товаров 24 и 27 классов МКТУ, на имя приобретателя Абарис Холдингз Лтд.,



г.Денхэм, который является заявителем по международной регистрации №1117165.

Кроме того, заявитель в своем возражении изложил просьбу о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1117165 в отношении тех товаров 24 и 27 классов МКТУ, которые не являются тождественными товарам 24 и 27 классов МКТУ противопоставленного товарного знака с целью предотвращения двойной регистрации тождественных товарных знаков в отношении тождественных товаров на имя одного лица.

Таким образом, вывод о сходстве знака по международной регистрации №1117165 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №182268, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку «SANDERSON» по международной регистрации №1117165 в отношении части заявленного перечня товаров 24 и 27 классов МКТУ, которые не являются тождественными товарам 24 и 27 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2020, изменить решение Роспатента от 29.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117165 в отношении следующих товаров:**

**«20 - Furniture, upholstered furniture; chairs, stools, sofas, settees, chaises longues, footstools; blinds, slatted indoor blinds, roller blinds mattresses, mattress bases, divans, bedding, pillows, bolsters; cushions; mirrors; articles made wholly or principally of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl and of substitutes for such materials or of plastics materials; picture frames; curtain rails, curtain poles, curtain fittings; cases, boxes and containers; coat hangers; covers for clothing;**

**fire screens, furniture screens; trays; wall plaques; parts and fittings for all the aforesaid goods;**

**24 - textile piece goods for household or furnishing purposes and textile articles made therefrom; fabrics, textile fabrics; wall hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of textile material; tapestries; curtain holders; duvet covers, covers for mattresses;**

**27 - carpets; rugs; mats, door mats and bath mats; wall coverings and hangings and ceiling coverings and hangings made wholly or principally of non-textile material».**