


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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.05.2023 возражение компании Нгуен Хоай Тху, город Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720867, при этом установила следующее.

WAFFIRA

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022720867 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.04.2022 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 классов и услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.09.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720867 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 35, 40 класса МКТУ. В отношении всех товаров 25 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации обозначения по заявке ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком «VOFFIRA» по международной регистрации №1127895 с приоритетом от 18.07.2012, зарегистрированным на имя CONG YAN, Group 8, Guang Ming Wei, Jiguan District, Jixi City 158100 Heilongjiang Province в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака международной регистрации №1127895, а указывается на истечение срока правовой охраны данной международной регистрации, в связи с чем препятствия для регистрации заявленного обозначения в полном объеме являются устраненными.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720867 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (04.04.2022) поступления заявки №2022720867 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).


The logo consists of the word "WAFFIRA" in a serif font, centered within a light beige rectangular background.

Комбинированное обозначение «WAFFIRA» по заявке №2022720867 с приоритетом от 04.04.2022 включает в свой состав словесные

элементы «WAFFIRA», выполненные буквами латинского алфавита, и графического элемента в виде бежевого прямоугольника. Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в дополнение к товарам и услугам 14, 18, 35, 40 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже вынесено решение о государственной регистрации заявленного обозначения.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

«» по заявке №2022720867 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «VOFFIRA» по международной регистрации №1127895 с приоритетом от 18.07.2012, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя CONG YAN, Group 8, Guang Ming Wei, Jiguan District, Jixi City, 158100 Heilongjiang Province (Китай).

Сходство заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «VOFFIRA» установлено на основании фонетического критерия за счет сходства звучания «ВАФИРА» и «ВОФИРА», которые отличаются гласными А\О, близкими по произношению.

Сопоставляемые обозначения выполнены буками одинакового алфавита, что усиливает их сходство. Графические отличия не могут быть учтены, так как заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный знак – словесным.

Семантический критерий сходства также не может быть учтен, так как сопоставляемые словесные элементы не имеют семантического значения.

Анализ однородности показал совпадение по роду, виду и назначению испрашиваемых товаров 25 класса товарам 25 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, так как все они представляют собой предметы одежды.

Таким образом, при вынесении оспариваемого решения Роспатентом верно был сделан вывод о вероятности смешения заявленного обозначения с


противопоставленным знаком по международной регистрации №1127895 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель обратил внимание на то, что правовая охрана знака по международной регистрации №1127895 истекла.

Коллегия обратилась к международной базе данных ВОИС и установила, что, действительно знак по международной регистрации №1127895, зарегистрированный МБ ВОИС 18.07.2012 со сроком действия до 18.07.2022 не был продлен правообладателем. По истечении льготного 6-месячного периода, в который заявление владельца о продлении срока действия товарного знака так и не поступило, Международное бюро на основании пункта 31 подпункт 4 Общей инструкции к Мадридскому Соглашению опубликовало заявление о прекращении действия международной регистрации для всех договаривающихся стран. Данное заявление было опубликовано в официальном бюллетене МБ ВОИС WIPO Gazette №2023/4 от 09.02.2023.

Факт истечения срока правовой охраны противопоставленной международной регистрации №1127895 говорит о том, что данная международная регистрация далее может являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, истечение срока правовой охраны противопоставленной международной регистрации устраняет причину для отказа в государственной

регистрации товарного знака «» для товаров 25 класса МКТУ, а также свидетельствует о соответствии товарного знака по заявке №2022720867 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса на дату рассмотрения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2023, изменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720867.