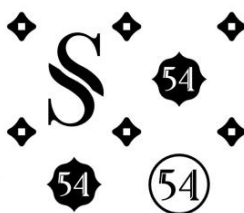





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 18.04.2022, поданное Ключевым Станиславом Николаевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.12.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766544, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по заявке №2020766544 (дата подачи заявки 24.11.2020) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 20, 25 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 20.12.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766544 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В отношении товаров 09, 20 и 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным на имя Fiskars Corporation, Nameentie 135 A FI-00560 Helsinki, м.р. № 1496138 приоритет от 08.11.2018, для однородных товаров 20 классов;

- с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным на имя LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf PARIS, м.р. № 852773, приоритет от 30.07.2004, для однородных товаров 09, 25 классов.

Также, цифры «54» являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.04.2022, заявителем выражено согласие с мнением экспертизы о том, что обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по международной регистрации № 852773, правообладателем которой является компания LOUIS VUITTON MALLETIER. В связи с этим, заявитель принял решение отказаться от регистрации обозначения в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ.

Заявитель также согласен с мнением экспертизы о том, что обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по международной регистрации №1496138, правообладателем которой является компания Fiskars Corporation.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483, регистрация таких обозначений в качестве товарного знака в отношении однородных товаров допускается с согласия правообладателя.

Заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1496138, в результате которых правообладатель противопоставленного знака выразил свое согласие на

предоставление заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766544 в отношении товаров 20 и услуг 42 классов МКТУ с включением цифр «54» в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения неоднократно переносилось в связи с трудностями, возникшими с получением упомянутого письма-согласия.

В связи с тем, что переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1496138 не были завершены, и письмо-согласие получено не было, заявитель принял решение отозвать свое возражение, однако затем на заседании коллегии, которое состоялось 13.09.2022, заявитель просил рассмотреть возражение по существу.

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

С учетом даты (24.11.2020) поступления заявки №2020766544 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

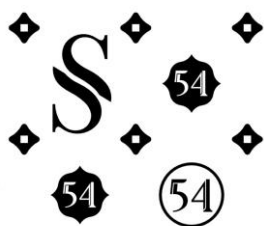
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.




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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено изобразительное



обозначение «  », представляющее собой совокупность графических элементов: фигуры ромбовидной формы, внутри которых расположены квадраты, фигуры неправильной формы, на фоне которых изображены цифры «5», «4», образующие число 54, круг, внутри которого также расположены цифры, образующие число «54», графический элемент в левой части обозначения, представляющий собой плавные линии.


Заявитель выразил свое согласие с включением цифр, образующих число 54, в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

Заявитель также отказался от регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, в связи с чем противопоставленный изобразительный знак по международной регистрации №852773 не учитывается при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в дополнение к услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса «буфеты; валики для поддерживания подушек; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; жалюзи внутренние [мебель]; жардиньерки [мебель]; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колыбели; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; корзины неметаллические; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати водяные, за исключением медицинских;

кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; прилавки [столы]; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; фурнитура мебельная неметаллическая; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика».

В связи с тем, что письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1496138 заявителем получено не было, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении товаров 20 класса МКТУ остался изобразительный знак «  » по международной регистрации №1496138, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ «Figurines of wood; furniture, mirrors, picture frames; baskets, non-metallic; bottle

closures, not of metal; bottle racks; clothes hooks, not of metal; coat hangers; coat stands; non-metallic and non-paper storage or transport containers, other than for household or kitchen use; decorations of plastic for foodstuffs; door knockers, not of metal; hat stands; interior textile window blinds; magazine racks; picnic baskets; valves of plastic; statues of wood, wax, plaster or plastic; beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; works of art of wood, wax, plaster or plastic; boxes and storage containers made of wood, cork, cane, rattan, wicker, horn, bone, shell, amber, pearl, meerschaum and substitutes of any of these substances or plastic; sleeping pads of textile» (Фигурки из дерева; мебель, зеркала, рамы для картин; корзины неметаллические; крышки для бутылок, не металлические; подставки для бутылок; крючки для одежды, не металлические; вешалки для одежды; подставки для одежды; неметаллические и небумажные контейнеры для хранения или транспортировки, кроме бытовых или кухонных; украшения из пластика для пищевых продуктов; дверные молотки, не металлические; подставки для шляп; текстильные жалюзи для интерьера; журнальные стойки; корзины для пикника; клапаны из пластика; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластика; кровати, постельные принадлежности, матрасы, подушки и валики; произведения искусства из дерева, воска, гипса или пластика; коробки и контейнеры для хранения, изготовленные из дерева, пробки, тростника, ротанга, лозы, рога, кости, ракушек, янтаря, жемчуга, пенопласта и заменителей любого из этих веществ или пластика; подстилки для сна из текстиля).

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным изобразительным знаком обусловлено высокой степенью сходства, близкой к тождеству, изобразительных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, с внешней формой и характером изображения противопоставленного знака, а также однородностью товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак, что обусловлено принадлежностью этих товаров к одним родовым группам, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2021.