

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2020, поданное компанией «G.F. Smith & Son (London) Limited», Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.01.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1427519 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1427519, произведенной Международным Бюро ВОИС 27.04.2018, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1427519 представляет собой обозначение «**GF SMITH**».

Решение Роспатента от 14.01.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1427519 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 14.01.2020 было принято на основании предварительного отказа от 02.04.2019, согласно которому установлено следующее:

- элемент «GF» знака по международной регистрации № 1427519 является неохраняемым элементом в отношении товаров 16 класса МКТУ, выполнен стандартным шрифтом, не образует оригинальной композиции;
- знаку по международной регистрации № 1427519 [1] в отношении товаров 16 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный фонетически, графически и семантически знак **D S SMITH** [2] по свидетельству № 287258, приоритет от 06.09.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.09.2021, элемент «DS» - неохраняемый в составе знака), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ДС СМИТ ПЛК», Бич Хаус, Уайтбрук Парк, 68 Лоуа Кукхэм Роуд, Мэйденхед, SL6 8XY, Великобритания, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем 20.05.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель не возражает против отнесения буквенного элемента «GF» к неохраняемым элементам знака по международной регистрации № 1427519;
- заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении части товаров 16 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении сокращенного перечня товаров 16 класса МКТУ «articles of paper, namely stationery, covers and boards, folders and envelopes, bespoke paper, bespoke envelopes, hand made stationery and sample books; works of art made of paper; photographs; graphic artworks namely two dimensional visual art works» с исключением из правовой охраны буквенного элемента «GF».

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены:

- согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];
- копия решения Роспатента от 14.01.2020 - [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.05.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2018) международной регистрации № 1427519 знака [1] 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые

наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1427519 [1] представляет собой обозначение «**GF SMITH**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 16 класса МКТУ «articles of paper, namely stationery, covers and boards, folders and envelopes, bespoke paper, bespoke envelopes, hand made stationery and sample books; works of art made of paper; photographs; graphic artworks namely two dimensional visual art works» («товары бумажные, а именно товары писчебумажные, обложки и картон, папки и конверты, бумага, изготовленная на заказ, конверты, изготовленные на заказ, товары писчебумажные, изготовленные вручную, и альбомы образцов; изделия художественные из бумаги; фотографии; иллюстрации графические, а именно плоские произведения изобразительного искусства»).

Решение Роспатента от 14.01.2020 в отношении товаров 16 класса МКТУ «articles of paper, namely articles for wrapping and packaging» заявителем не оспаривается.

Заявитель в материалах возражения выразил согласие с неохраноспособностью буквенного элемента «GF», как не обладающего различительной способностью, представляющего собой сочетание букв, не имеющее характерного графического исполнения и словесного характера (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Решение Роспатента от 14.01.2020 основано на предварительном отказе от 02.04.2019, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака **D S SMITH** [2] по свидетельству № 287258, приоритет от 06.09.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.09.2021, элемент «DS» - неохраняемый в составе знака). Правообладатель: «ДС СМИТ ПЛК», Бич Хаус, Уайтбрук Парк, 68 Лоуа Кукхэм Роуд, Мэйденхед, SL6 8XY, Великобритания. Правовая охрана знаку [2] была предоставлена ранее в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные присутствием в знаках [1] и [2] неохраемых элементов «GF» / «DS», влияющих на восприятие знаков в целом. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

В согласии также отражено, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации и использование знака [1] в отношении товаров 16 класса МКТУ не приведет к введению в заблуждение потребителей относительно производителя заявленных товаров.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ ограниченного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2020, отменить решение Роспатента от 14.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1427519 в отношении товаров 16 класса МКТУ «articles of paper, namely stationery, covers and boards, folders and envelopes, bespoke paper, bespoke envelopes, hand made stationery and sample books; works of art made of paper; photographs; graphic artworks namely two dimensional visual art works» с исключением из правовой охраны элемента «GF».