

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 25.05.2021 возражение, поданное Guru Denim LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1507582, при этом установлено следующее.



Знак «  » по международной регистрации № 1507582 зарегистрирован МБ ВОИС 30.10.2019 в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации с конвенционным приоритетом от 30.04.2019 для товаров 14 класса МКТУ. Правовая охрана указанного знака испрашивалась на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Роспатентом 15.02.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1507582 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 14, 18 и 25

классов МКТУ. Указанное решение Роспатента мотивировано в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1507582 сходен до степени смешения:

TRUE RELIGION



TRUE RELIGION



- с товарными знаками «  » и «  » по свидетельствам № 477420 (приоритет от 24.11.2010) и № 323129 (приоритет от 10.02.2005), зарегистрированными на имя Гуру Деним Инк., корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что по состоянию на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленных товарных знаков более не действует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1507582.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (30.10.2019) и даты конвенционного приоритета (30.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого 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 пунктом 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.

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 пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Знак «  » по международной регистрации № 1507582 является изобразительным, представлен в виде стилизованного изображения человека, держащего гитару левой рукой, а его правая рука вытянута, а большой палец направлен вверх.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1507582 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «

TRUE RELIGION



» и «

TRUE RELIGION



» по свидетельствам № 477420 и № 323129,

зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 477420 и 323129 являются комбинированными, включают словесный элемент «TRUE RELIGION» и стилизованное изображение человека, держащего гитару левой рукой, а его правая рука вытянута, а большой палец направлен вверх. Товарный знак по свидетельству № 477420 зарегистрирован в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ. Товарный знак по свидетельству № 323129 зарегистрирован в отношении товаров 25 классов МКТУ.

Вывод оспариваемого решения о том, что знак заявителя является сходным с противопоставленными товарными знаками, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ статуса противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 477420 истек 24.11.2020. На дату рассмотрения возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок. В связи с указанным коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 323129 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2021 внесены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака полностью (номер бюллетеня 2/2021).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1507582 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2021, отменить решение Роспатента от 15.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1507582.