

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Чайка-про», город Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019745007, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019745007, поданной 10.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 20, 22, 24, 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2019745007 представляет собой словесное

Чайка

обозначение «
», выполненное
буквами русского алфавита.

Роспатентом 13.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019745007 в отношении товаров 18, 20, 22, 24 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:

Чайка

- с товарным знаком «
» по свидетельству № 710544 с приоритетом от 19.10.2018, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Калмыковой Татьяны Алексеевны, 141195, Московская область, Фрязино, ул. Советская, 7А, кв. 55, для однородных товаров 25 класса МКТУ;



- с товарным знаком «
» по свидетельству № 444820 с приоритетом от 04.05.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью магазин №53 «Чайка», 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, 29/2, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, однако сообщает о новых

обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, заявителем получено письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 710544, в котором выражено безотзывное согласие с регистрацией заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в перечне заявки, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.10.2020 и предоставить обозначению по заявке №2019745007 правовую охрану в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №710544 (1);

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.09.2019) подачи заявки № 2019745007 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019745007 заявлено

Чайка

словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2019745007 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков.

Чайка

Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству № 710544 с приоритетом от 19.10.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] «



» по свидетельству № 444820 с приоритетом от 04.05.2010 включает словесный элемент «ЧАЙКА», выполненный буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы в виде желтого круга и стилизованного изображения крыльев птицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, черный, желтый.

Учитывая, что в поступившем возражении заявитель не испрашивает предоставление правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ и не приводит

доводов относительно несогласия со сходством до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (2), то данное основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019745007 не входит в предмет рассмотрения коллегии.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Словесный элемент «ЧАЙКА» является единственным как в противопоставленном товарном знаке (1), так и в заявленном обозначении, поэтому сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов.

Имеющиеся визуальные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными.

Что касается товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2019745007, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 23.10.2020, не оспаривается однородность товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2019745007, товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №710544.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019745007 и товарного знака по свидетельству №710544 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 13.10.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) на регистрацию товарного знака по заявке № 2019745007 в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ: *«одежда, обувь, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее,*

абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпятничники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на

шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель оспариваемого товарного знака – Индивидуальный предприниматель Калмыкова Татьяна Алексеевна, а также компания–заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "ЧАЙКА-ПРО" не представляют собой широко известных российскому потребителю производителей товаров 25 класса МКТУ. Обозначение «ЧАЙКА» не представляет собой какой-либо репутационный бренд, ассоциирующийся с конкретным производителем. В отсутствии таковых данных, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению при наличии прав владельца противопоставленного товарного знака (1) на однородные товары 25 класса МКТУ, не может быть причиной введения потребителя в заблуждение.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2019745007 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, изменить решение Роспатента от 13.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019745007.