

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2017, поданное «ФЛО МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ ПАЗАРЛАМА АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «**FLO**» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 01.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №906453 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.03.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №906453 сходен до степени смешения с серией

товарных знаков «**flo&jo**», «**FLO&JO**», «**FJ** FLO & JO» по свидетельствам

№№301993, 512732, 515033, ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения фонетически отличаются за счет присутствия в противопоставленных товарных знаках двух словесных элементов «FLO» и «JO», соединенных между собой знаком амперсанд «&»;
- доминирующий словесный элемент серии противопоставленных товарных знаков читается как «ФЛО-ЭНД-ДЖО», следовательно, почти втрое превышает заявленное односложное отличие по количеству звуков;
- визуально сопоставляемые обозначения отличаются количеством графических буквенных символов;
- графические отличия заключаются также в том, что знак по международной регистрации №906453 выполнен в строгой, лаконичной манере, а противопоставленные товарные знаки характеризуются оригинальным шрифтовым либо колористическим решением, включением дополнительных изобразительных элементов (рамки с разрывом в нижней части, монограмма FJ), обыгрыванием контрастных цветовых сочетаний;
- учитывая изложенное, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть смешаны потребителем;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453 в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures, notamment: tous types de chaussures (incluant sans s'y limiter, chaussures quotidiennes et classiques, chaussures de sport, chaussures confort, bottes, pantoufles, chaussures à talons hauts, chaussures à talon plat, ballerines, chaussures anatomiques, chaussures de soirée etc., pièces de chaussures et

notamment, talonnettes, talons, empeignes de chaussures», услуг 35 класса МКТУ «assemblage, pour des tiers, de tous types de chaussures et de leurs pièces indiqués ci-dessus, ainsi que des marchandises suivantes: sacs, serviettes d'écoliers/cartables/sacs d'écoliers, fournitures scolaires, ceintures, valises, produits d'entretien pour chaussures, chaussettes, parapluies, coiffes, portefeuilles, lunettes de soleil, accessoires de voyage, produits de soin pour les pieds, équipement de sport, foulards et gants -, placement de ces marchandises d'une manière confortable pour les afficher et acheter (à l'exception du transport de ces marchandises)».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

В материалах дела содержится оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№301993, 512732, 515033 (1).

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

С учетом даты (01.10.2015) территориального расширения международного знака правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Знак по международной регистрации №906453 представляет собой словесное обозначение «**FLO**», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №906453 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены товарные знаки «**flo&jo**», «**FLO&JO**», «**FJ**» по свидетельствам №№301993, 512732, 515033, зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.03.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453 на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №906453 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2017, отменить решение Роспатента от 22.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906453 в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures, notamment: tous types de chaussures (incluant sans s'y limiter, chaussures quotidiennes et classiques, chaussures de sport, chaussures confort, bottes, pantoufles, chaussures à talons hauts, chaussures à talon plat, ballerines, chaussures anatomiques, chaussures de soirée etc., pièces de chaussures et notamment, talonnettes, talons, empeignes de chaussures», услуг 35 класса МКТУ «assemblage, pour des tiers, de tous types de chaussures et de leurs pièces indiqués ci-dessus, ainsi que des marchandises suivantes: sacs, serviettes d'écoliers/cartables/sacs d'écoliers, fournitures scolaires, ceintures, valises, produits d'entretien pour chaussures, chaussettes, parapluies, coiffes, portefeuilles, lunettes de soleil, accessoires de voyage, produits de soin pour les pieds, équipement de sport, foulards et gants -, placement de ces marchandises d'une manière confortable pour les afficher et acheter (à l'exception du transport de ces marchandises)».