

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1657314 (далее – решение Роспатента), поданное АйЭмСи ТОЙЗ, С.А., Испания (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака « » с конвенциональным приоритетом от 30.09.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1657314 на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 23.01.2023 знаку по международной регистрации №1657314 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для услуг 41 класса МКТУ.

В отношении товаров 28 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1689759 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483



Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со знаком « » по международной регистрации №1476515, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя GAMEVISION S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO, 17/B, I-35010 CAMPO SAN MARTINO (PD) (IT), для однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.01.2023, отметив, что правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1657314 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 28класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.01.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1657314 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 06.12.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1476515 (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.09.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его оханоспособности включает 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 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.

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

Знак по международной регистрации №1657314 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее элементы «BFF» и «by CRY BABIES», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «BFF» размещен на фоне стилизованного изображения фигуры в форме сердца с крыльями.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1657314 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В отношении услуг 41 класса МКТУ Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1657314 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения



комбинированный знак « » по международной №1476515, включающий элементы «BFF» и «WE ARE FAB!», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «BFF» размещен на фоне стилизованного изображения фигуры в форме сердца.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 28 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.01.2023.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором GAMEVISION S.R.L., Италия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1657314 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ на имя заявителя.

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.

Противопоставленный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1476515 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1657314 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2023, отменить решение Роспатента от 23.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1657314 в отношении товаров 28 класса МКТУ «dolls; doll accessories» и услуг 41 класса МКТУ «film production; television film production; production of television programs; production of music videos; animated cartoon production services; production of shows».**