

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Pryde Group GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 20.02.2021 по международной регистрации №1503573, при этом установлено следующее.



Регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 23.04.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 23.10.2019 за №1503573 на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.02.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1503573 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №359462 с приоритетом от 02.07.2007 – (1), зарегистрированным на имя Нейл Прайд Лимитед, 20/Ф УайКК Билдинг Фейз 2, №2 Сан Лик Стрит, Тюэн Мэн, Гонконг в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В Роспатент 21.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака (1) согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак. В связи с чем нет препятствий для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении заявленных товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503573 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1503573 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться 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 №1503573 представляет собой сочетание двух букв «J» и «P», выполненных заглавными буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком был указан



изобразительный товарный знак

по свидетельству №343820 – (1).

Сходство сравниваемых знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно графическим исполнением букв «JP».

Сопоставляемые товары 25, 28 классов МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров («одежда, обувь, головные уборы» либо «спортивные товары»), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта, широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с товарами 25, 28 классов МКТУ, в связи с чем признаются однородными товарам противопоставленного знака (1).

При определении однородности сопоставляемых товаров и услуг коллегия также учитывала высокую степень сходства сравниваемых знаков.

Заявителем сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1503573 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №359462 в отношении однородных товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ – правомерным.

Вместе с тем коллегией установлено следующее.

На основании договора об отчуждении зарегистрированного Роспатентом 26.07.2021 за № РД0370201 исключительное право на товарный знак по свидетельству №359462 в отношении всех товаров перешло к заявителю.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503573 в отношении всех заявленных товаров и услуг, следовательно, основания для вывода о его несоответствии 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 21.06.2021, отменить решение Роспатента от 20.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1503573 в отношении всех товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.