

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.11.2021, поданное компанией «LA REDOUTE» (ЛЯ РЕДУТ), Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «АМ.РМ» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.04.2019 за №1482846 в отношении товаров 11, 16, 20, 21, 24, 27 и услуг 35, 38 классов МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 30.01.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846 в отношении товаров 16, 27 и услуг 38 классов МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 28.01.2020, было указано, что знак по международной регистрации №1482846 не соответствует требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком

«**AM · PM**»

по международной регистрации №1044729 с приоритетом от 18.02.2019, зарегистрированным на имя Юнилевер АйПи Холдингс Б.В., Нидерланды в отношении однородных товаров 11, 20, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 30.11.2021, а также дополнении от 20.12.2021, 19.01.2022 и 20.01.2022, 04.03.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к следующему:

- в рамках определения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-12367/2021 от 28.12.2021 между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака было достигнуто и подписано мировое соглашение;

- согласно внесенным изменениям от 22 декабря 2021 г. в соглашение о сосуществовании от 10 мая 2012 г., заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1044729 разделили сферы производства товаров и оказания услуг в рамках заявленных перечней товаров и услуг МКТУ;

- заявитель просит исключить из перечня испрашиваемых к регистрации товаров и услуг услуги 35 класса МКТУ и предоставить правовую охрану в отношении скорректированного перечня товаров 11, 20, 21, 24 классов МКТУ;

- заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1044729.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2021, и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846 в отношении товаров 11, 16, 20, 21, 24, 27 и услуг 38 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о противопоставленном знаке по международной регистрации №1044729;

2. Копия соглашения о сосуществовании с переводом на русский язык;
3. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2021;
4. Мирное соглашение между АМ.ПМ АГ и ЛА РЕДУТ;
5. Копия соглашения о внесении изменений в соглашение о сосуществовании и его перевод на русский язык;
6. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.04.2019) знака по международной регистрации №1482846 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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.

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.

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.

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. 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 «АМ.РМ» по международной регистрации №1482846 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения с учетом доводов, изложенных в возражении, испрашивается в отношении товаров 11, 16, 20, 21, 24, 27 и услуг 38 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1482846 был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №1044729, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 20, 21, 37, 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации, а также однородность товаров 11, 20, 21, 24 и 35 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [6] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1482846, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846 в отношении товаров 11 класса МКТУ «lightning fixture; floor lamps; electric lamps; LED lamps; lamp globes; lampshades; lampshade holders; wall

lamps; chandeliers; ceiling lamps; light bulbs», 20 класса МКТУ «furniture, namely chest of drawers, shelves, couches, armchairs, seats, wardrobes, chairs, chaise longues, tables, coffee tables, console tables, TV furniture units, sideboards, book-cases, racks (furniture), plate racks, bedframes, beds, bead headboard, mirrors, all afore-mentioned goods are not intended to use in bathroom; picture frames ; work of art made of wood, wax, plaster or plastic materials; coat hangers; cushions; packaging containers of plastic; bedding except linen; mattresses; bedsprings; pillows; office furniture, carts for computers [furniture] (not for use in bathroom); garden furniture; curtain rings, curtain rods, carpet rods, not for use in bathroom; curtain holders not of textile materials; indoor window blinds [shades], indoor blinds for window, not for use in bathroom», 21 класса МКТУ «utensils for household use; kitchen utensils; containers for household use, not for use in bathroom; kitchen containers; combs; sponges brushes (except paintbrushes), not for use in bathroom; brush-making materials; hand-operated cleaning instruments, not for use in bathroom; steel wool, not for use in bathroom; glass, unworked or semi-worked, except building glass, not for use in bathroom; porcelain ware, earthenware, bottles, art objects of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; toilet utensils; toilet cases; trash cans, glasses (receptacles), not for use in bathroom; tableware», 24 класса МКТУ «fabrics; bed blankets; fabrics for textile use; elastic fabrics; velvet; bed linen; household linen; table linen not of paper; bath linen except clothing; sleeping bags; textile curtains, not for use in bathroom; wall hangings of textile; covers for cushions; net curtains (curtains)».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что

вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Согласно внесенным изменениям от 22 декабря 2021 г. в соглашение о сосуществовании от 10 мая 2012 г., заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1044729 разделили сферы производства товаров и оказания услуг в рамках заявленных перечней товаров и услуг МКТУ, а именно товары под обозначением «АМ.РМ» (и/или под сходными до степени смешения обозначениями) не могут рекламироваться или быть представлены в онлайн-магазинах или физических магазинах к разделу «Продукция для ванной комнаты» и в схожих.

Поскольку хозяйствующие субъекты оказывают услуги в разных сферах деятельности и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1044729, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2021, отменить решение Роспатента от 30.01.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1482846 в отношении товаров 11 класса МКТУ «lightning fixture; floor lamps; electric lamps; LED lamps; lamp globes; lampshades; lampshade holders; wall lamps; chandeliers; ceiling lamps; light bulbs», 16 класса МКТУ «printing products (printed matter); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); printing type; paper; cardboard; boxes made of cardboard or paper; posters; albums; cards; books; newspapers; prospectuses; pamphlets; calendars; writing instruments; engravings (works of art); lithographic works of art; paintings (pictures), framed or unframed; patterns for dressmaking; drawings; drawing instruments; handkerchiefs of paper; face towels of paper; table linen of paper; toilet paper; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; garbage bags of paper or of plastics; mailorder catalog», 20 класса МКТУ «furniture, namely chest of drawers, shelves, couches, armchairs, seats, wardrobes, chairs, chaise longues, tables, coffee tables, console tables, TV furniture units, sideboards, book-cases, racks (furniture), plate racks, bedframes, beds, bead headboard, mirrors, all afore-mentioned goods are not intended to use in bathroom; picture frames ; work of art made of wood, wax, plaster or plastic materials; coat hangers; cushions; packaging containers of plastic; bedding except linen; mattresses; bedsprings; pillows; office furniture, carts for computers [furniture] (not for use in bathroom); garden furniture; curtain rings, curtain rods, carpet rods, not for use in bathroom; curtain holders not of textile materials; indoor window blinds [shades], indoor blinds for window, not for use in bathroom», 21 класса МКТУ «utensils for household use; kitchen utensils; containers for household use, not for use in bathroom; kitchen containers; combs; sponges brushes (except paintbrushes), not for use in bathroom; brush-making materials; hand-operated cleaning instruments, not for use in bathroom; steel wool, not for use in bathroom; glass, unworked or semi-worked, except building glass, not for use in bathroom;

porcelain ware, earthenware, bottles, art objects of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, earthenware or glass, not for use in bathroom; toilet utensils; toilet cases; trash cans, glasses (receptacles), not for use in bathroom; tableware», 24 класка MKTY «fabrics; bed blankets; fabrics for textile use; elastic fabrics; velvet; bed linen; household linen; table linen not of paper; bath linen except clothing; sleeping bags; textile curtains, not for use in bathroom; wall hangings of textile; covers for cushions; net curtains (curtains)», 27 класка MKTY «carpets; doormats; wall hangings not of textile; rugs», 38 класка MKTY «telecommunications; information on telecommunications; communications by computer terminals; communications by fiber-optic networks; radio communications; telephone communications; cellular telephone communication; provision of user access to global computer networks; provision of on-line forums; provision of access to databases; electronic bulletin board services (telecommunication services); connection by telecommunications to a global computer network; press agencies; news (information) agencies; rental of telecommunication apparatus; broadcasting of radio programs; television program broadcasting; teleconferencing services; videoconferencing services; electronic messaging services; rental of access time to global computer networks; digital transmission of data via the Internet, communication services provided on the Internet, provision of access to Internet forums, provision of access to e-commerce platforms on the Internet».