

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), рассмотрела поступившее 14.11.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Юртайкиной Татьяной Ивановной, г. Барнаул (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778080, при этом установила следующее.

Заявка №2023778080 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 24.08.2023 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров 18 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ, заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Установлено, что заявленное обозначение

признано сходным до степени смешения с ранее заявленным обозначением

«OUTFIT.», по заявке №2023776760 дата подачи 21.08.2023, на имя Караваевой Екатерины Анатольевны, Свердловская область, г. Екатеринбург, для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что по заявке «OUTFIT» №2023776760 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака, в связи с чем, препятствия к регистрации в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного в возражении, поступившем 04.10.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.11.2024 коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно что оно сходно до степени смешения со знаком «OUTFIT7» по международной регистрации №1241396, зарегистрированным на имя компании Outfit7 Limited, Лондон, Великобритания.

Заявитель 29.01.2025 представил оригинал письма-согласия [1] от правообладателя знака по международной регистрации №1241396.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.08.2023) заявки №2023778080 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (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.

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. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «OUTFITTA» является комбинированным, выполнено буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 27.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 18 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации в отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также товаров 25 класса МКТУ послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого ему было противопоставлено ранее заявленное на регистрацию обозначение «OUTFIT», по заявке №2023776760 в отношении товаров и услуг 25 и 35 класса МКТУ. Также коллегией был выявлен сходный до степени смешения знак «OUTFIT7» по международной регистрации №1241396. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении

товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.04.2024.

К указанным обстоятельствам относится то, что по заявке «OUTFIT» №2023776760 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака, в связи с чем данное обозначение не является препятствием к регистрации.

Также заявителем было предоставлено письменное согласие [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1241396 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2024, изменить решение Роспатента от 27.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023778080.