

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.01.2015, поданное компанией MISS SELFRIDGE RETAIL LIMITED, Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133516, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1133516 с приоритетом от 16.04.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1133516 представляет собой словесное обозначение «MISS SELFRIDGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.04.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133516 в отношении всех товаров 03, 18 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и графически) со словесным товарным знаком «SELFRIDGES» по свидетельству №259993 (срок действия регистрации продлен до 07.02.2021), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03, 18 классов МКТУ.

В возражении от 19.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «SELFRIDGES» по свидетельству № 259993 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «MISS SELFRIDGE» по международной регистрации № 1133516 в отношении всех заявленных товаров 03, 18 классов МКТУ;

- рассматриваемое обозначение «MISS SELFRIDGE» транслитерируется как (МИСС СЭЛФРИДЖ), в переводе с английского языка означает «МИСС СЭЛФРИДЖ» и является частью фирменного наименования заявителя;

- противопоставленный товарный знак «SELFRIDGES» транслитерируется как (СЭЛФРИДЖИЗ) также является частью фирменного наименования правообладателя Selfridges Retail Limited;

- сопоставляемые знаки не являются сходными графически, благодаря разной длине и написанию словесных элементов;

- фонетически сравниваемые обозначения несходны, благодаря различной длине и фонетическому составу;

- сравнение по семантическому критерию не является возможным, так как сравниваемые обозначения являются изобретенными;

- перечисленные различия обуславливают отсутствие ассоциирования сопоставляемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака различны. Так, обозначением «MISS SELFRIDGE» маркируется эксклюзивная винтажная одежда, обувь и аксессуары, которые пользуются популярностью, в том числе, в России. У заявителя есть сайт в Интернете www.missselfridge.com., на котором можно приобрести данную продукцию. Магазины «MISS SELFRIDGE» находятся в Москве и Санкт-Петербурге;

- товарный знак «SELFRIDGES» используется для индивидуализации сети британских супермаркетов;

- рассматриваемому обозначению «MISS SELFRIDGE» предоставлена правовая охрана в отношении заявленного перечня в Великобритании, Армении, Австралии, Азербайджане, Израиле, Корее, Новой Зеландии, Сингапуре.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133516 в отношении товаров 03, 14, 18 классов МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №259993, которая впоследствии была подтверждена оригиналом.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (16.04.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1133516 представляет собой словесное обозначение «MISS SELFRIDGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в возражении в отношении товаров 03, 18 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259993 представляет собой словесное обозначение «SELFRIDGES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая

охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 18, 25 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными за счет семантического, фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов «SELFRIDGE» и «SELFRIDGES».

Фонетическое сходство обозначений «MISS SELFRIDGE» и «SELFRIDGES» заключается в наличии одинаковых букв, звуков и слогов. Имеет место также полное вхождение элемента «SELFRIDGE» рассматриваемого знака в противопоставленный знак «SELFRIDGES».

Графическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые знаки являются словесными, выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Фонетически сопоставляемые знаки являются сходными, поскольку в них заложено подобие идей. Словесный элемент «SELFRIDGES» противопоставленного товарного знака представляет собой множественное число от слова «SELFRIDGE», представляющего собой распространенную английскую фамилию. Наличие слова «MISS» (девушка, незамужняя женщина, смотри <https://slovari.yandex.ru/>) позволяет воспринимать обозначение «SELFRIDGE» именно в данном качестве.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в целом.

Товары 03, 18 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1133516, являются однородными товарам 03, 18 классов МКТУ, указанным в противопоставленной регистрации №259993, поскольку данные товары объединены родовыми понятиями «парфюмерно-косметические препараты, туалетные принадлежности, средства для чистки зубов, препараты для завивки волос» и «кожа, изделия из кожи или имитация кожи». В этой связи они имеют одинаковое назначение, широкий круг потребителей, общие условия реализации.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №259993 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133516 в отношении товаров 03, 18 классов МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1133516 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1133516 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всего перечня товаров 03, 14, 18 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2015, отменить решение Роспатента от 17.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133516.