

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 09.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314747, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « ESCAPE THE ORDINARY» с конвенционным приоритетом от 18.02.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1314747 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя GrandVision Group Holding B.V., Амстердам (далее – заявитель).

Роспатентом 06.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314747 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1314747 в отношении товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со следующими ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «OPTIVE FUSION» по свидетельству №519349, с приоритетом от 31.05.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- **FUSION** по свидетельству №513813, с приоритетом от 13.11.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2];

- **FUSION** по свидетельству №513814, с приоритетом от 13.11.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [3];

- **FUSION** по свидетельству №513815, с приоритетом от 13.11.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [4];

- **FUSION** по свидетельству №513809, с приоритетом от 26.10.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [5];

- **FUSION** по свидетельству №513810, с приоритетом от 26.10.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [6];

- **ФЫЮЖН** по свидетельству №483458, с приоритетом от 02.12.2009 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [7];

- **FUSION** по свидетельству №410389, с приоритетом от 02.10.2008 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [8];

- **FUSION** по свидетельству №410388, с приоритетом от 02.10.2008 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [9];

- **FUSION** по свидетельству №516539, с приоритетом от 26.10.2012 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [10];

- **FUSION** по свидетельству №493861, с приоритетом от 25.02.2011 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [11];



- по свидетельству №472474, с приоритетом от 06.07.2010 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [12].

В возражении, поступившем 09.01.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №519349 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314747 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки [2-12] не сходны со знаком по международной регистрации №714845 и регистрацией обозначения  по международной регистрации №1314747 в отношении товаров 09 класса МКТУ не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как товары знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [2-12] неоднородны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1314747 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.02.2016) знака по международной регистрации №1314747 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 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 подпункте 2 настоящего пункта, допускается 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).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Знаку «» было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены ранее зарегистрированные знаки [1-12], правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 и 09 классов МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1314747.

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 писем – согласий от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] и от правообладателя серии противопоставленных товарных знаков [2-12].

Оба письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] и от правообладателя серии противопоставленных знаков [2-12] содержат

бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1314747 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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.

FUZION
ESCAPE THE ORDINARY

Так, знак «» по международной регистрации №1314747 и противопоставленные товарные знаки [1-12] не являются тождественными, при этом противопоставленные товарные знаки [1-12] не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-12], предоставление которого

предусмотрено положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления [1-12] и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314747 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2019, отменить решение Роспатента от 06.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314747.