

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2021, поданное BLAUER WORLD FASHION S.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1500382, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1500382 произведена Международным Бюро ВОИС 24.09.2019 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1500382 испрашивается для товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак «  » по международной регистрации № 1500382 состоит из словесного элемента «BLAUER», «UNCOMPROMISING PERFORMANCE», выполненных буквами латинского алфавита внутри геометрической фигуры в виде герба, внутри которого присутствует изображение белых звезд на темном фоне и трех полос.

Роспатентом 22.12.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1500382 в отношении испрашиваемых товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 1500382 требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации № 1500382 противопоставлен знак «BLAUER» по международной регистрации №1004641, зарегистрированный Международным Бюро ВОИС 03.06.2009 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 Aberdeen Street, Boston, MA 02215 (US).

Кроме того, в оспариваемом решении указывается на то, что обозначение



«  » содержит изобразительный элемент, аналогичный флагу Соединенных Штатов Америки, в результате чего такой знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, так как заявитель зарегистрирован на территории Италии.

В поступившем 20.04.2021 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения. Так, владелец противопоставленного товарного знака «Blauer» по международной регистрации №1004641 предоставил декларацию, в которой выразил согласие на регистрацию и использование комбинированного обозначения «Blauer. UNCOMPROMISING PERFORMANCE» по международной

регистрации № 1500382 заявителем в отношении всех заявленных товаров 3, 9, 18 и 25 класса МКТУ в Российской Федерации. Кроме того, приложенная Декларация подтверждает, что компании Блауэр Мэнюфэкчуринг Компани, Инк., 20 Абердин Стрит, Бостон, Массачусетс 02215, Соединенные Штаты Америки (US) и БЛАУЭР УОРЛД ФЭШН С.р.л., Турин, Италия ((IT) являются родственными компаниями, где компании Блауэр Мэнюфэкчуринг Компани, Инк. принадлежит 50% долей БЛАУЭР УОРЛД ФЭШН С.р.л. Компания Блауэр Мэнюфэкчуринг Компани, Инк. американской компании, которая является материнской компанией заявителя и курирует производство товаров заявителем на основании соответствующего соглашения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.12.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1500382 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Заверенная копия свидетельства о регистрации компании и ее перевод на русский язык;
2. Информация о регистрации заявленного обозначения в других странах;
3. Информация о продукции заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.06.2021, представителем заявителя приобщена к протоколу заседания форма ММ5 о смене правообладателя. Учитывая длительное внесение изменений международным Бюро ВОИС в международные регистрации, коллегия пришла к выводу о целесообразности приостановления рассмотрения возражения до момента внесения испрашиваемых заявителем изменений.

Затем, 14.09.2021 от заявителя поступили сведения о том, что ходатайство заявителя о смене правообладателя по международной регистрации № 1500382 на территории Российской Федерации было удовлетворено, что подтверждается

свидетельством о частичной передаче прав на имя Blauer Manufacturing Co. Inc. (США).

Таким образом, по мнению заявителя, с учетом внесенных изменений невозможны ложные ассоциации потребителей между заявленным обозначением и местом производства товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ, так как новый владелец знака зарегистрирован на территории Соединенных Штатов Америки.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (24.09.2019) приоритета международной регистрации № 1500382 правовая база для оценки ее 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «  » по международной регистрации № 1500382 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BLAUER», «UNCOMPROMISING PERFORMANCE», выполненные буквами латинского алфавита внутри геометрической фигуры в виде герба, внутри которого присутствует изображение белых звезд на темном фоне и чередующихся темных и светлых полос. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 22.12.2020 г. В результате заявления прежнего владельца международной регистрации №1500382, поданного по форме ММ5, Международным Бюро ВОИС зарегистрирована частичная смена прежнего владельца знака (BLAUER WORLD FASHION S.r.l., Corso Stati Uniti 41, I-10129 TORINO (IT (Italy))) на нового владельца (Blauer Manufacturing Co., Inc., 20 Aberdeen Street, Boston MA 02215, United States of America) в части территориального расширения на Российскую Федерацию, поэтому

международной регистрации №1500382 с территориальным расширением на Российскую Федерацию присвоен номер знака №1500382А. Данные изменения зарегистрированы Международным бюро ВОИС 29.07.2021 и опубликованы в информационном Бюллетене ВОИС WIPO GAZETTE №28 за 2021г.

Учитывая смену владельца знака по международной регистрации №1500382 коллегии надлежит повторно проанализировать имеют ли в таком случае место основания для применения положений пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Изобразительный элемент знака по международной регистрации



№1500382 ассоциируется с флагом Соединенных Штатов Америки «», поскольку содержит изображение звезд на фоне темного прямоугольника и чередующиеся светлые и темные полосы. Как было указано в предварительном решении данный изобразительный элемент способен вызвать ложные ассоциации с местом производства товаров и местом нахождения производителя, так как заявителем являлась компания из Италии. В результате смены 29.07.2021 владельца международной регистрации №1500382 на территории Российской Федерации с компании, расположенной на территории Италии, на компанию, расположенную на территории Соединенных Штатов Америки, основания для отказа в предоставлении правовой охраны, мотивированные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, должны быть сняты, так как в таком случае у потребителя не может возникнуть не соответствующих действительности ассоциаций относительно места производства товаров или места нахождения производителя товаров.

Что касается основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1500382, мотивированное несоответствием пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В предварительном решении Роспатентом выявлен сходный до степени



смешения со знаком « » по международной регистрации №1500382, знак “BLAUER” по международной регистрации № 1004641, зарегистрированный Международным Бюро ВОИС 03.06.2009 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 Aberdeen Street, Boston, MA 02215 (US). В результате смены 29.07.2021 владельца международной регистрации №1500382 на территории Российской Федерации на компанию Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 Aberdeen Street, Boston, MA 02215 (US) владелец знака по международной регистрации №1500382 и владелец противопоставленной международной регистрации совпали в одном лице. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенное выше, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1500382 в отношении заявленных товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2021, отменить решение Роспатента от 22.12.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1500382 в отношении всех испрашиваемых товаров, указанных в регистрации.