

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией SEA LION SRL, Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 05.03.2021 по международной регистрации №1494864, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 12.04.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 12.09.2019 за №1494864 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак **WALLYPOWER** по международной регистрации №1494864 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 05.03.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1494864 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак

WALLY

сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №343820 с приоритетом от 27.06.2005 – (1), зарегистрированным на имя Уолли Йотс Н.В., Схаут Бей Нахт Дорманвег 43, Курачао, Нидерландские Антильские Острова в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 20.05.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака (1) согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак. В связи с чем нет препятствий для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1494864 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1494864 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Знак **WALLYPOWER** по международной регистрации №1494864 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком был указан словесный товарный знак **WALLY** по свидетельству №343820 – (1), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака (1) в рассматриваемый знак.

Однородность сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ обусловлена тем, что товары относятся к одной родовой категории (транспортные средства), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Заявителем сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1494864 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №343820 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ – правомерным.

Вместе с тем установлено следующее.

На основании договора об отчуждении зарегистрированного Роспатентом 14.05.2021 за № РД0362986 исключительное право на товарный знак по свидетельству №343820 в отношении всех товаров перешло к заявителю.

Данное обстоятельство устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1494864 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 05.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1494864 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.