

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 поступившее 17.06.2021 возражение, поданное компанией МакЛарен Отомоутив Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760697, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019760697 с приоритетом от 27.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 20, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760697. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 486869 с приоритетом от 08.11.2010) в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**MCLAREN**» (по свидетельству № 486239 с приоритетом от 02.12.2011) в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 20, 25 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «*maclaren*» (по свидетельству № 347023 с приоритетом от 22.06.2005) в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 19.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03, 20 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 19.02.2021 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного товарного знака [3] в отношении сокращенного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно «одежда; обувь; головные уборы; куртки, жакеты, толстовки, свитшоты; рубашки с воротником «поло»; футболки; джерси [одежда]; кепки [головные уборы]; шляпы; шапки; шарфы; платки шейные; белье нижнее; брюки; шорты; носки; сапоги; туфли;

ботинки; перчатки водительские; перчатки [одежда]; пояса [одежда]; повязки для головы [одежда]; козырьки солнцезащитные [головные уборы]; манжеты; повязки на запястье; чехлы для лыжных ботинок; все вышеперечисленные товары не предназначены для младенцев и детей младше 12 лет».

- заявитель полагает, что заявленные товары 25 класса МКТУ не являются однородными товарам 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как различаются по технике производства, по области применения и по кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака [3].

В подтверждение своих доводов заявителем приложен к возражению оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2019) поступления заявки №2019760697 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

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).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «McLaren», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 19.02.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении

товаров 03, 20 классов МКТУ, противопоставленный товарный знак [1] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [2-3].

Противопоставленный товарный знак «*maclaren*» [3] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака

[3] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, приведенных по тексту заключения выше.

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 введения потребителя в заблуждение 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.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [3] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [3] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [3], а, следовательно, данный товарный знак по свидетельству № 347023 [3] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**MCLAREN**» [2] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что в их состав входят сходные словесные элементы «McLaren»/«MCLAREN» (совпадают по составу согласных и гласных букв), которые представляют собой известную фамилию шотландского и североирландского происхождения (<https://www.ancestry.com/name-origin?surname=mclaren>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [2], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары «одежда; обувь; головные уборы; куртки, жакеты, толстовки, свитшоты; рубашки с воротником «поло»; футболки; джерси [одежда]; кепки [головные уборы]; шляпы; шапки; шарфы; платки шейные; белье нижнее; брюки; шорты; носки; сапоги; туфли; ботинки; перчатки водительские; перчатки [одежда]; пояса [одежда]; повязки для головы [одежда]; козырьки солнцезащитные [головные уборы]; манжеты; повязки на запястье; чехлы для лыжных ботинок; все вышеперечисленные товары не предназначены для младенцев и детей младше 12 лет» 25 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам «материалы для текстильных изделий; ткани хлопчатобумажные (за исключением предназначенных для одежды); ткани обивочные для мебели; чехлы/покрывала для мебели; ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам» 24 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [2], так как данные товары различаются по технологии производства (производство одежды и производство тканей для мебели не пересекается), имеют разное назначение, область применения, круг потребителей, а также не являются взаимозаменяемыми товарами. Также коллегия обращает внимание на то, что не была установлена известность компании МакЛарен Фёрниче Лимитед (правообладателя противопоставленного товарного знака [2]) в области производства готовых изделий одежды, в связи с чем отсутствует риск смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2], однако,

сравниваемые товары 24 и 25 классов МКТУ не являются однородными, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, указанных по тексту заключения выше, приведенных в письме-согласии от владельца противопоставленного товарного знака [3].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2021, отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760697.