

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 05.07.2021 возражение, поданное ШУ Клоузес Лимитед, Гонконг (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019752299, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «SHU» по заявке №2019752299 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 03.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «shu» по международной регистрации № 702321 [1] с конвенционным приоритетом от 15.01.98, правовая охрана которому предоставлена на имя Think Schuhwerk GmbH Hauptstrasse 35 Korfing в отношении однородных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ожидает от правообладателя противопоставленного знака экземпляр письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в Российской Федерации в порядке абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заявитель имеет достаточные основания считать, что оригинальный экземпляр письма-согласия будет получен в ближайшее время;

- заявитель в настоящее время финализирует переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака (далее – правообладатель) и организует подписание оригинального экземпляра письма-согласия, соответствующего российскому законодательству. Заявитель находится в контакте с правообладателем длительное время и возражений по вопросу выдачи согласия к настоящему времени не получал;

- заявленное обозначение не является тождественным товарному знаку [1], так как не совпадает во всех элементах, учитывая, что противопоставленный знак является комбинированным, а заявленное обозначение – словесным;

- одновременная правовая охрана товарных знаков для однородных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ не может являться причиной введения в заблуждение потребителей, так как заявленное обозначение — известный бренд SHU заявителя, который реально и активно длительное время используется в Российской Федерации для маркировки заявленных товаров 09, 18, 25 классов МКТУ (см. информацию на сайте заявителя [https:// shuclothes.com](https://shuclothes.com));

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что даже в Европейском Союзе - основном рынке для правообладателя противопоставление (оппозиция) знака [1] заявке SHU заявителя № 018275744 в Европейском Союзе было снято (отозвано самим правообладателем). Товарный знак Европейского Союза SHU заявителя был зарегистрирован 28.06.2021. Это означает, что правообладатель не усматривает риска введения потребителей в заблуждение при совместной регистрации двух товарных знаков.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

От представителя заявителя 18.08.2021 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с незавершенным процессом переговоров, касающихся получения письма-согласия от правообладателя знака [1]. В подтверждение переговорного процесса представлена электронная переписка адвоката Парижской коллегии адвокатов Юлии Лужновой с Александрой Бродт из компании Gail & Koll.

В удовлетворении указанного ходатайства заявителю было отказано ввиду того, что представленные копии электронных писем не подтверждают наличие имеющегося переговорного процесса заявителя (его представителей согласно доверенности от 17.10.2019, приложенной к возражению) с правообладателем противопоставленного знака [1]. При этом следует отметить, что сведения о противопоставленном знаке [1], препятствующем регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, были предоставлены заявителю в соответствии с уведомлением экспертизы от 30.04.2020, т.е. более года назад. Письмо же о том, что заявитель хочет зарегистрировать товарный знак в России, с просьбой о получении письменного согласия от правообладателя знака [1] на регистрацию обозначения «SHU» было направлено только 27.07.2021, причем согласия правообладателя на дату заседания коллегии получено не было в принципе, так как его представитель этот вопрос должен был обсудить со своим клиентом, что следует из письма от 02.08.2021.

Данные обстоятельства не подтверждают довод возражения о том, что переговоры заявителя с правообладателем противопоставленного товарного знака находятся в их финальной стадии, а именно на стадии подписания оригинального экземпляра письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (17.10.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SHU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 09 - оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; сумки для переносных компьютеров; футляры для очков; чехлы для переносных компьютеров; 18 - бумажники; кошельки; рюкзаки; саквояжи; сумки женские; сумки; 25 - ботильоны; бриджи; брюки; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; кепки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манишки; манто; носки; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда непромокаемая; одежда; пальто; парки; полуботинки; пояса [одежда]; рубашки; сандалии; сапоги; свитера; тапочки банные; трикотаж [одежда]; туфли комнатные; туфли; уборы головные; футболки; шляпы; эспадриллы.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения «SHU» со знаком **shu**____. [1], правовая охрана которому предоставлена для следующих товаров 09 класса МКТУ - Spectacles and spectacle frames/Очки и оправы для очков. 18 класса МКТУ - Trunks and travelling bags; bags and purses made of leather or of leather imitations/Сундуки и дорожные сумки; сумки и кошельки из кожи или кожзаменителя. 25 класса МКТУ - Outer garments and underwear for men, women and children; footwear, belts (clothing)/Верхняя одежда и нижнее белье для мужчин, женщин и детей; обувь, ремни (одежда).

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим тождеством и графическим сходством.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу отсутствия у них смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Анализ перечня товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых действует противопоставленный знак, показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (очки, оправы для очков, кошельки, сумки), либо относятся к одним родовым группам товаров (оптические приборы и принадлежности к ним, кожгалантерея, дорожные сумки, одежда, обувь), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует опасность смешения этих товаров в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, что заявителем также не оспаривается в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2021.