

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2021, поданное Василием Самсоненко Онищенко (Vasily Samsonenko Onishchenko), Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1479108 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1479108, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.05.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1479108 представляет собой словесное обозначение «**SAM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1479108 было основано на предварительном отказе от 26.02.2020. При этом было установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1479108 не отвечает требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаками:

- «Hunajainen SAM» по международной регистрации № 1194531, приоритет от



10.01.2014, по международной регистрации № 1259860, приоритет от 02.07.2015, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя «Hunajainen SAM Oy - Finnish Honey Company Ltd», Финляндия в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.10.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знаки по международным регистрациям № 1194531 и № 1259860 не будут являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1479108 на территории Российской Федерации, поскольку они не являются тождественными или сходными до степени смешения. Слово «SAM» представляет собой сокращенную форму английского личного имени «Сэмюэл», слово «Hunajainen» переводится с финского языка на русский язык как «медовый»;
- заявленная международная регистрация «SAM» является сокращением фамилии заявителя «Самсоненко»;
- у сравниваемых обозначений отсутствует звуковое сходство, поскольку заявленная международная регистрация № 1479108 читается как «САМ», в то время как противопоставленные международные регистрации № 1194531, № 1259860 содержат слово «СЭМ». Кроме того, в заявленной международной регистрации № 1479108 отсутствует слово «Hunajainen». Указанное обуславливает отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями;
- в связи с неиспользованием на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям № 1194531 и № 1259860 заявитель как лицо, заинтересованное в предоставлении на территории Российской Федерации охраны знаку по международной регистрации № 1479108, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны указанных противопоставлений (дело № СИП-935/2020);

- поскольку международные регистрации № 1194531 и № 1259860 на территории Российской Федерации не используются, то смешения знака по международной регистрации № 1479108 с противопоставленными знаками быть не может;
- у заявителя имеется копия письма-согласия от владельца противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1479108.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1479108 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки страниц в сети «Интернет»: <https://ru.glosbexom.fi/no/hunajainen>, <https://ru.wikipedia.org/wiki> - [1];
- определение суда по делу СИП-935/2020 о принятии заявления к рассмотрению и копия решения Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2021г. по делу № СИП-935/2020 - [2];
- копия письма-согласия – [3].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.05.2019) международной регистрации № 1479108 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Знак «**SAM**» по международной регистрации № 1479108 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1479108 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента от 28.10.2020 знаку по международной регистрации № 1479108 противопоставлены следующие знаки одного лица: «**Hunajainen SAM**» по



международной регистрации № 1194531, приоритет от 10.01.2014, по международной регистрации № 1259860, приоритет от 02.07.2015. Правообладатель: «Hunajainen SAM Oy - Finnish Honey Company Ltd», Финляндия. Правовая охрана данных знаков действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов возражения были учтены обстоятельства, которые являются основанием для его удовлетворения. Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2021 г. по делу № СИП-935/2020 [2] правовая

охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1194531, 1259860 досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1479108.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1479108 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2021, отменить решение Роспатента от 28.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1479108 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.