

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 27.10.2021, поданное компанией ARGO RUBINETTERIE S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1536207, при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака «



SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» (конвенционный приоритет от 18.12.2019) была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 15.04.2020 за № 1536207 на имя заявителя в отношении товаров и 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.07.2021 принято решение о предоставлении правовой



охраны на территории Российской Федерации знаку «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» по международной регистрации № 1536207 только в отношении части товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ, содержащихся в перечне регистрации, с исключением из правовой охраны словесных элементов «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES».

В отношении всех товаров 11 класса МКТУ и части товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1536207 отказано.

Указанное решение явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку, согласно которому правовая охрана не может быть предоставлена на основании пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как его словесный элемент «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» является неохраняемым, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг.

В отношении товаров и услуг, не связанных с кухней, вышеуказанный словесный элемент может быть ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и их назначения.



Кроме того, знак «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» по международной регистрации № 1536207 сходен до степени смешения с товарным знаком «



» по свидетельству № 151550 (приоритет от 07.08.1995), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 11 класса

МКТУ, на имя компании АРГОКЛИМА С.п.А., Галларате (Вареze), Виа Вареze 90, Италия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами, указанными в решении Роспатента, о том, что словесный элемент «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» в отношении части заявленных товаров и услуг не соответствуют требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем было получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление на имя заявителя



правовой охраны знаку « SANITARY KITCHEN ACCESSORIES » по международной регистрации № 1536207 в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1536207 с указанием словесного элемента «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» в качестве неохраняемого в отношении товаров 11 класса МКТУ – *«water-supply apparatus; sanitary installations; taps, cocks for pipes and regulating accessories for water apparatus; taps for installations for sanitary purposes and for kitchens; hot/cold water mixer fittings; taps with a pre-programmed flow duration; equipment for purifying and treating water; apparatus for water filtration; taps and fittings for water pipes and sanitary pipes, including those operated thermostatically and/or with sensors; sinks; components and fittings for the aforesaid goods, included in class 11»*, товаров 21 класса МКТУ – *«towel rings and bars, soap dispensers, soap holders, detergent holders; sponge holders; small household utensils and portable containers in plastic and wood (not of*

precious metal or coated therewith)» и услуг 35 класса МКТУ – «instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; retail and wholesale services for sanitary apparatus and instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; franchising services namely, offering business management assistance in the field of sanitary apparatus and instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; publicity services».

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака от 08.06.2021 с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1536207 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака на территории Российской Федерации 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может

явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Знак «**SANITARY KITCHEN ACCESSORIES**» по международной регистрации № 1536207 является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры. Справа от изобразительного элемента

расположены словесные элементы «ARGO» и «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1536207 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ и части товаров и услуг 21 и 35 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку заявителя



был противопоставлен товарный знак « » по свидетельству № 151550, ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Правомерность указанного противопоставления в возражении не оспаривается. Однако заявителем приведены сведения о наличии обстоятельств, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 05.07.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку « **SANITARY KITCHEN ACCESSORIES** » по международной регистрации № 1536207 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 21, 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии и соответствующих просительной части возражения.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, 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 в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, знак « **SANITARY KITCHEN ACCESSORIES** » и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не

является коллективным или общеизвестным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех товаров и услуг скорректированного в возражении перечня.

Что касается оценки соответствия знака заявителя положениям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» в переводе с английского на русский означает «гигиенические кухонные принадлежности» (см. <https://translate.yandex.ru/>), является неохраняемым, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг как относящихся к кухонной утвари/принадлежностям. Следовательно, по отношению к товарам, не относящимся к кухонным принадлежностям, данный элемент является ложным или способным вводить в заблуждение потребителей относительно вида, свойств и назначения товаров.

Заявителем данный вывод не оспаривается. С целью преодоления указанных мотивов заявителем сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака заявителя на территории Российской Федерации, а также подтверждено согласие заявителя на указание спорного элемента в качестве неохраняемого.

Оценив представленный скорректированный перечень товаров, коллегия пришла к выводу о том, что он более не содержит товаров, по отношению к которым спорный элемент способен вызывать неверное представление потребителей относительно вида, свойств и назначения товаров, что свидетельствует о возможности признания знака заявителя соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в просительной части возражения.

Таким образом, несоответствие знака по международной регистрации №1536207 положениям пунктов 3 (1) и 6 (2) заявителем преодолено, что является основанием для отмены оспариваемого решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 05.07.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1536207 в отношении товаров 11 класса МКТУ *«water-supply apparatus; sanitary installations; taps, cocks for pipes and regulating accessories for water apparatus; taps for installations for sanitary purposes and for kitchens; hot/cold water mixer fittings; taps with a pre-programmed flow duration; equipment for purifying and treating water; apparatus for water filtration; taps and fittings for water pipes and sanitary pipes, including those operated thermostatically and/or with sensors; sinks; components and fittings for the aforesaid goods, included in class 11»*, товаров 21 класса МКТУ *«mowel rings and bars, soap dispensers, soap holders, detergent holders, sponge holders; small household utensils and portable containers in plastic and wood (not of precious metal or coated therewith)* для губок; небольшая бытовая утварь и переносная тара из пластика и дерева (не из, услуг 35 класса МКТУ *«business management and organisation of the sale of sanitary apparatus and instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; retail and wholesale services for sanitary apparatus and instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; franchising services namely, offering business management assistance in the field of sanitary apparatus and instruments, plumbing fixtures, kitchen utensils and fittings; publicity services»*, с указанием словесного элемента «SANITARY KITCHEN ACCESSORIES» в качестве неохраняемого.