

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2021, поданное компанией Tucker-Rocky Corporation, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503315, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «ANSWER» по международной регистрации №1503315 с конвенционным приоритетом от 08.01.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.02.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503315 только в отношении товаров 12 класса МКТУ, в отношении остальных товаров было отказано на основании предварительного отказа, мотивированного несоответствием знака по международной регистрации №1503315 для товаров 09, 18, 25, 28 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503315 в полном объеме

послужило его сходство до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №570118 и знаком «» по международной регистрации №1142574, которым предоставлена правовая охрана более ранним приоритетом в отношении однородных товаров на имя других лиц.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2021, заявитель просит сократить заявленный перечень товаров 18 и 25 классов МКТУ и изложить его в следующей редакции:

18 - Wallets and bags, namely, cargo bags and backpacks, all abovementioned relating to powersports and motorized sports (Кошельки и сумки, а именно мешки для груза и рюкзаки, все вышеперечисленное относится к мотоспорту и автмотоспорту).

25 - Clothing, namely, pants, jerseys, shirts, gloves, shorts, headwear, fleece, namely, fleece jackets, fleece shirts, and fleece pants, jackets, socks, belts, and boots, all abovementioned relating to powersports and motorized sports (Одежда, а именно брюки, майки, рубашки, перчатки, шорты, головные уборы, флис, а именно флисовые куртки, флисовые рубашки и флисовые брюки, куртки, носки, ремни и ботинки, все вышеупомянутое относится к мотоспорту и автмотоспорту).

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №570118 (ООО «Ансвэр Груп») предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров.

Правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1142574 (ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Польша), который является мультибрендовым онлайн магазином одежды, и заявитель согласовали заключение договора о сосуществовании своих товарных знаков, в рамках которого будет выдано письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в России. В связи с разными сферами деятельности сторон договора потенциальные потребители не спутают товарные знаки на рынке и не будут введены в заблуждение.

Заявитель просит принять во внимание указанные доводы и документы, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503315 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки с сайтов заявителя и ООО «Ансвэр Груп»;
- копия упомянутого письма-согласия ООО «Ансвэр Груп»;
- копия договора о сосуществовании с компанией ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA и перевод на русский язык.

На заседании коллегии, которое состоялось 02.02.2022, был представлен оригинал упомянутого соглашения с компанией ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA и оригинал письма-согласия, выданного в рамках этого соглашения. А на заседании коллегии, которое состоялось 02.03.2022, был представлен оригинал письма-согласия, выданный заявителю ООО «Ансвэр Груп».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (08.01.2019) международной регистрации №1503315 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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. 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).

Знак по международной регистрации №1503315 представляет собой словесное обозначение «ANSWER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом ограничения перечня правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 09, 12, 18, 25, 28 классов МКТУ:

09 класс - Protective wear, namely, helmets for powersports activities; goggles for sports for use in powersports activities; protective eyewear for powersports activities.

12 класс - Bicycles, bicycle handlebars, bicycle handle bar stems, and bicycle handlebar grips; handlebars; valve stems for bicycle tires; bicycle handlebar grips; bicycle pedals; bicycle seatposts; bicycle forks; bicycle cranks; bicycle steering stabilizer; bicycle headsets and spacers; topcaps in the nature of caps for bicycle headsets; saddles for bicycles; cargo bags specially adapted for two-wheeled, three-wheeled and four-wheeled motor vehicles; motorcycle frame structural parts, namely, debris deflectors.

18 класс - Wallets; bags, namely, backpacks, all abovementioned relating to powersports and motorized sports.

25 класс - Clothing, namely, pants, jerseys, shirts, gloves, shorts, headwear, fleece jackets, fleece shirts, and fleece pants, jackets, socks, belts, and boots, all abovementioned relating to powersports and motorized sports.

28 класс - Chest protectors for sports; knee guards for athletic use; protective supports for shoulders and elbows; joint supports, namely, knee guards, elbow guards, wrist guards and shoulder pads, all for athletic use in powersports activities.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации в полном объеме, согласно принятому решению Роспатента, послужили следующие регистрации:

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №570118 [1], зарегистрированный, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ.

- комбинированный знак «**answer**» по международной регистрации №1142574 [2], который на территории Российской Федерации охраняется, в частности, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №1503315 с противопоставленными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «**ANSWER**»-«**ANSWER**» и фонетического сходства, близкого к тождеству, словесных элементов «**ANSWER**»-«**answear**», входящих в их состав и играющих в них основную индивидуализирующую роль, а также однородности товаров 09, 18, 25, классов МКТУ, в отношении которых они охраняются, с товарами 09, 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, при этом правообладатель противопоставленного знака [2] и заявитель заключили между собой соглашение, в котором были прописаны условия предоставления согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №1503315, в рамках которого было выдано письменное безотзывное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «**ANSWER**» в отношении всех заявленных товаров.

Кроме того, заявитель представил оригинал письменного безотзывного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «**ANSWER**» 12, в отношении всех заявленных товаров.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1] – [2] в гражданском обороте на территории Российской Федерации, учитывая разные сферы деятельности этих лиц. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные различия, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по

международной регистрации №1503315 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2021, отменить решение Роспатента от 24.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503315 в отношении товаров:

09 класса - Protective wear, namely, helmets for powersports activities; goggles for sports for use in powersports activities; protective eyewear for powersports activities.

12 класса - Bicycles, bicycle handlebars, bicycle handle bar stems, and bicycle handlebar grips; handlebars; valve stems for bicycle tires; bicycle handlebar grips; bicycle pedals; bicycle seatposts; bicycle forks; bicycle cranks; bicycle steering stabilizer; bicycle headsets and spacers; topcaps in the nature of caps for bicycle headsets; saddles for bicycles; cargo bags specially adapted for two-wheeled, three-wheeled and four-wheeled motor vehicles; motorcycle frame structural parts, namely, debris deflectors.

18 класса - Wallets; bags, namely, backpacks, all abovementioned relating to powersports and motorized sports.

25 класса - Clothing, namely, pants, jerseys, shirts, gloves, shorts, headwear, fleece jackets, fleece shirts, and fleece pants, jackets, socks, belts, and boots, all abovementioned relating to powersports and motorized sports.

28 класса - Chest protectors for sports; knee guards for athletic use; protective supports for shoulders and elbows; joint supports, namely, knee guards, elbow guards, wrist guards and shoulder pads, all for athletic use in powersports activities.