

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 01.02.2022, поданное компанией Le Col Holdings Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**LE COL**» по международной регистрации №1556794 с конвенционным приоритетом от 16.05.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.11.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 09, 12, 21, 25, 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.10.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794 в отношении части заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1556794 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении этой части товаров и услуг.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794 в полном объеме послужило его сходство до степени смешения:



- со знаком «» по международной регистрации №1167314 [1] и

«» по международной регистрации №1167563 [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя компании COLLOSEUM RETAIL GmbH Schlickgasse 3/Top 7 A-1090 Wien.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2022, заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленных знаков претерпел процедуру банкротства, в результате которой заявитель купил права на указанные международные регистрации. В результате регистрации частичного перехода прав на противопоставленные обозначения к заявителю знакам были присвоены новые номера международным регистрациям (№№1167314А, 1167563А), вследствие чего указанные противопоставления противопоставление могут быть сняты.

К возражению приложены:

- копия подтверждения подачи в ВОИС заявлений с переводом;
- копия информации о международных регистрациях №№1167314, 1167563, 1167314А, 1167563А.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.05.2019) международной регистрации №1556794 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.

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 №1556794 представляет собой словесное обозначение «LE COL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «LE» представляет собой определённый артикль французского языка. Словесный элемент «COL» может быть переведён с английского языка на русский язык, как «седловина», «перевал» (<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&CL=1&s=col>). Также данный словесный элемент может быть переведён с французского языка на русский язык, как «воротник», «перевал», «седло» (<https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&CL=1&s=col>).

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794 послужили



комбинированные знаки «



№1167314 [1] и «

№1167314 [1] и «C.O.L» по международной регистрации №1167563 [2], которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении 25 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «COL», а также однородности товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1556794.

Вместе с тем, в результате регистрации частичного перехода прав на международные регистрации №№ 1167314, 1167563 в ВОИС с присвоением им номеров №№1167314А, 1167563А, в настоящее время их правообладателем на территории Российской Федерации является заявитель, подтверждением чему служат сведения из базы данных <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

Соответственно, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2022, отменить решение Роспатента от 01.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556794.