

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2022, поданное компанией «LOWA Sportschuhe GmbH» (ЛОВА Шпотшуге ГмбХ.), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ZERNYR» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.07.2020 за №1550921 с конвенционным приоритетом от 10.03.2020 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 10.08.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 11.12.2020, было указано, что знак по международной регистрации №1550921 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

« **ZEPHYR** » по свидетельству №652057 с приоритетом от 17.07.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Березиной Яны Сергеевны в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 31.05.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №652057 на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1550921;

- компания LOWA широко известна в первую очередь во всем мире как производитель спортивной и туристической, трекинговой обуви высокого качества;

- с учетом разного масштаба географии присутствия продукции заявителя (мировой рынок, включая Российскую Федерацию) и оказание услуг по продаже товаров владельцем противопоставленного товарного знака (только город Екатеринбург), и, как следствие, несопоставимую степень известности и узнаваемости потребителями, разной ценовой категории товаров, целевой аудитории, способ использования (для товаров и для индивидуализации магазина) можно сделать обоснованный вывод о том, что возможность введения потребителей в заблуждение полностью исключена;

- сравниваемые обозначения производят различное общезрительное впечатление и не являются тождественными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.08.2021, и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо-согласие (копия) от правообладателя товарного знака №652057;

2. Распечатка страницы из социальной сети вконтакте по ссылке;
3. Распечатка из онлайн магазина ТРИАЛ-СПОРТ.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.07.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия [4] от правообладателя противопоставленного товарного знак по свидетельству №652057.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.03.2020) знака по международной регистрации №1550921 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных

обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «ZEPHYR» по международной регистрации №1550921 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «footwear, in particular lace boots, boots as well as walking shoes» (перевод: «обувь, в частности ботинки на шнуровке, ботинки, а также обувь для ходьбы»).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации

№1550921 был противопоставлен товарный знак « **ZEPHYR** » по свидетельству №652057, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [4] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №652057, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921 в отношении товаров 25 класса МКТУ «footwear, in particular lace boots, boots as well as walking shoes» (перевод: «обувь, в частности ботинки на шнуровке, ботинки, а также обувь для ходьбы»).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны знак по международной регистрации с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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

Так, испрашиваемый к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, выраженные в использовании отличных графических приемов и написании слов различным шрифтом. При этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Поскольку хозяйствующие субъекты оказывают услуги по продаже разной ценовой категории товаров, имеют разную целевую аудиторию, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №652057, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при

отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1550921.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2022, отменить решение Роспатента от 10.08.2021 знаку по международной регистрации №1550921 в отношении товаров 25 класса МКТУ «footwear, in particular lace boots, boots as well as walking shoes».