

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 30.09.2022, поданное компанией Джи. энд Джи. С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021730285, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021730285 было подано 19.05.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AVON CELLI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730285 было принято 19.12.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 18 и 24 классов МКТУ.

В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) «АВОН», «ЭЙВОН»,

«AVON», зарегистрированными на имя Авон Продактс, Инк., Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (свидетельство № 509817, дата приоритета 05.02.2013, срок действия до 05.02.2023; свидетельство № 127292, дата приоритета 06.06.1993, продлен до 06.05.2023; свидетельство № 94210, дата приоритета 20.06.1990, продлен до 20.06.2030).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков, полагая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения, выдал письменное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2021730285 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит рассмотреть представленное возражение и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730285 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия письма – согласия, оригинал которого был представлен на заседании коллегии, которое состоялось 14.11.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (19.05.2021) заявки №2021730285 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 46 Правил 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AVON CELLI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021730285 в отношении товаров 25 класса МКТУ были указаны следующие знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом:

словесный товарный знак «АВОН» по свидетельству №509817 [1], словесный товарный знак «ЭЙВОН» по свидетельству №127292 [2] и словесный товарный знак «AVON» по свидетельству №94210 [3], зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [3] было установлено на основании их фонетического сходства (фонетическое вхождение в заявленное обозначение словесных товарных знаков «AVON» - «АВОН» - «ЭЙВОН»), обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021730285, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров (одежда, обувь, головные уборы), которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков [1] – [3] предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021730285 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку имеют фонетические и

графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные товарные знаки [1] – [3] более не могут препятствовать регистрации обозначения «AVON CELLI» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2022, изменить решение Роспатента от 19.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021730285.