

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2025, поданное компанией «R&S consumer goods GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации знака по международной регистрации №1785534, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**MY.SIZE**» №1785534 произведена Международным Бюро ВОИС 10.01.2024 (19.07.2023 - конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.02.2025 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1785534 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Для заявленных товаров 10 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1785534 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что товарный знак по международной регистрации №1785534 сходен до степени смешения с товарным знаком «MYSIZE» по свидетельству №750328 с приоритетом 04.06.2019, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 03, 10, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобализация», 350901, Краснодарский край, г. о. г. Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Достоевского, д. 24, пом. 1.

В поступившем возражении 26.06.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему.

Сообщается, что правообладатель товарного знака по свидетельству №750328, Общество с ограниченной ответственностью «Глобализация», предоставило письмо-согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1785534 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия был представлен в корреспонденции от 02.07.2025 года (Приложение 1).

Анализируемые знаки не являются тождественными, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии вероятности смешения знаков потребителем при их использовании.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1785534 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Письмо-согласие от ООО «Глобализация» (оригинал).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты 10.01.2024 (19.07.2023 - конвенционный приоритет) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Товарный знак «**MY.SIZE**» по международной регистрации №1785534 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ была предоставлена в соответствии с решением Роспатента в полном объеме.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается предоставление правовой охраны в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «**MYSIZE**» по свидетельству №750328, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых товарных знаков, а также однородность товаров 10 класса МКТУ, перечисленных в

перечне международной регистрации и противопоставленного товарного знака по свидетельству №750328.

Вместе с тем при сопоставительном анализе международной регистрации и противопоставленного товарного знака по свидетельству №750328 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №750328 в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1785534 в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

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 его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, сравниваемые обозначения «MY.SIZE» и «MYSIZE» не тождественны. Противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №750328 для товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1785534, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1785534 в отношении указанных товаров 10 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2025, отменить решение Роспатента от 27.02.2025 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1785534 в отношении всех испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в регистрации.