

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.04.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «А Зет», г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731208, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Femina**» по заявке №2017731208 с приоритетом от 01.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными



знаками «» по свидетельству №160866 с приоритетом от 06.12.1996 и

«VEMINA» по свидетельству №162856 с приоритетом от 06.12.1996, зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «ВЕМИНА Дом моды», 115088, Москва, ул. Машиностроения 1-я, д. 16.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что им ограничен заявленный перечень товаров по заявке №2017731208 товарами 25 класса МКТУ «гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; колготки; носки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот». В отношении указанных товаров заявителем получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №160866 и №162856. Также в возражении отмечается, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, вследствие чего вероятность введения потребителя в заблуждение исключена.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731208 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; колготки; носки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №160866 и №162856.

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

С учетом даты (01.08.2017) поступления заявки №2017731208 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 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 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.

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).

Заявленное словесное обозначение «**Femina**» по заявке №2017731208 с приоритетом от 01.08.2017 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 25 класса МКТУ «гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; колготки; носки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Femina**» в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных



знаков «» по свидетельству №160866 с приоритетом от 06.12.1996 и «**VEMINA**» по свидетельству №162856 с приоритетом от 06.12.1996, зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «ВЕМИНА Дом моды».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от ООО «ВЕМИНА Дом моды», в котором это лицо выражает свое согласие относительно

регистрации обозначения «Femina» в качестве товарного знака по заявке №2017731208 для заявленных товаров 25 класса МКТУ «гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; колготки; носки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, 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 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 «Femina», «», «VEMINA» не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №160866, №162856 не является коллективным товарным знаком. Сведения о известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленных товарных знаков при сопровождении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к чулочно-носочным изделиям, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №160866, №162856, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017731208 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; колготки; носки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2019, отменить решение Роспатента от 13.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731208.