

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 29.08.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АСОС Плк, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719530 при этом установлено следующее.

По заявке №2011719530 на имя заявителя было подано словесное обозначение **ASOS**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявка №2011719530 признана выделенной из заявки №2010716623. Приоритет товарного знака по выделенной заявке №2011719530 установлен по дате приоритета, установленного по первоначальной заявке №2010716623, образованной в результате преобразования международной регистрации №866394 в национальную заявку - 15.07.2005.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 25.11.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719530. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками:  по международной регистрации №771327 с приоритетом от 23.11.2001 – [1] и **ASSOS** по международной регистрации №872524 с конвенционным приоритетом от 14.06.2005 – [2], правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 25 классов МКТУ и).

- со знаком , правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ (международная регистрация №866737 с приоритетом от 08.03.2005 – [3]);

В поступившем возражении доводы сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения;

- между сравниваемыми обозначениями «ASOS» - «ASSOS» отсутствует фонетическое сходство, в виду различных гласных букв [A] – [O], находящихся под ударением в сравниваемых словах, а также удвоенной буквы «S» в противопоставленных знаках;

- визуально сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей, ввиду того, что слово «ASOS» короче слова «ASSOS» на одну букву, также в виду наличия дополнительного графического элемента в составе противопоставленного знака по международной регистрации №771327 и исполнением словесного элемента в этом знаке оригинальным шрифтом;

- кроме того, заявленное обозначение может использоваться в ином написании (в том виде как представлено на сайте заявителя), что еще более усугубляет визуальные различия сравниваемых обозначений;

- в сравниваемых обозначениях нет подобия заложенного смысла (слово «ASOS» образовано от первых букв слов, образующих оригинальное название бизнеса заявителя - «As Seen On Screen», слово «ASSOS» имеет греческое происхождение, обозначает «наилучший», кроме того – это название древнего города);

- заявитель отмечает, что необходимо учитывать деятельность владельцев сравниваемых товарных знаков, активность их присутствия на российском рынке и знание потребителями выпускаемой ими продукции/оказываемых услуг;

- продукция под обозначением «ASSOS» предназначена преимущественно для профессиональных велогонщиков, является очень дорогостоящей и распространяется исключительно через магазины розничной торговли, в отличие от недорогой продукции заявителя, которая рассчитана на массового потребителя, преимущественно, на молодых женщин и мужчин, единственным каналом сбыта которой являются магазины розничной торговли в сети Интернет;

- заявитель не производит и не распространяет предметы одежды для велогонщиков (они отсутствуют в перечне заявленных товаров 25 класса МКТУ), в связи с чем у потребителя не возникнет представления о том, что сравниваемые товарные знаки принадлежат одной компании;

- в дополнение заявитель сообщает, что 19 сентября 2013 года Высоким Судом Великобритании было вынесено решение по делу о нарушении прав на товарный знак №4580767, инициированному господином Роджером Майером и компанией ASSOS of Switzerland против ASOS Pic and ASOS.com Limited. Решение Высокого Суда Великобритании полностью подтверждает вышеизложенные доводы заявителя в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением «ASOS» и противопоставленным знаком «ASSOS» по международной регистрации №771327;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №866737 производит и реализует ювелирную продукцию в магазинах Стамбула, данная

продукция не известна российскому потребителю, в связи с чем у потребителей не возникнет представление о том, что сравниваемые товарные знаки принадлежат одной компании.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719530 в отношении всех заявленных товаров 03, 14, 25 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с русскоязычной версии сайта заявителя (www.asos.com) и с других русскоязычных сайтов, посвященных деятельности заявителя.
2. Распечатки из электронной энциклопедии Википедия, касающиеся города Ассос (Assos).
3. Распечатки с сайтов сети Интернет, касающиеся котировок акций компании ASOS Plc на лондонской бирже.
4. Данные о продажах на российском рынке продукции, маркированной заявленным обозначением.
5. Данные Интернет ресурса Comscore о количестве посещений сайтов компании-заявителя Интернет-пользователями из России.
6. Таблицы с данными о количестве посещений веб-сайтов компании ASOS Plc (www.asos.com, www.asos.ru и мобильных сайтов) пользователями из России.
7. Распечатки страниц компании Asos Plc из различных социальных сетей.
8. Материалы о бренде ASSOS с сайта www.bikeradar.com.
9. Копию судебного решения Высокого Суда Великобритании (на английском языке - для обозрения).
10. Распечатки с сайта компании www.assos.com.
11. Материалы о деятельности компании ASSOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI с сайта www.assosdiamond.com.

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к решению о правомерности выводов, указанных в заключении по результатам экспертизы, в части несоответствии заявленного обозначения в

отношении товаров 14, 25 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.01.2015 «удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719530». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 19.04.2017 по делу № СИП-201/2015 признано недействительным решение Роспатента от 23.01.2015 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2011719530 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.08.2014, поданное компанией «ЭЙЗОС плк» на решение Роспатента от 25.11.2013.

В соответствии с решением Суда от 19.04.2017 по делу № СИП-201/2015 возражение, поступившее 29.08.2014, было рассмотрено повторно на заседании коллегии 14.06.2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.07.2005) приоритета товарного знака по выделенной заявке №2011719530 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до

степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанных в настоящем пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **ASOS**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Исходя из решения Суда от 19.04.2017 по делу № СИП-201/2015, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011719530 и противопоставленных знаков [1, 3]. Вместе с тем Судом было принято во внимание, что к моменту рассмотрения судебного спора заявителем было представлено безотзывное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2011719530 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Суд, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

С учетом изложенного, проводится анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

Противопоставленный знак  по международной регистрации №771327 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ASSOS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного

изображения звезды. Несмотря на оригинальное графическое исполнение словесного элемента данного знака, слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ASSOS». Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем 10.09.2016 было представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака [1], в котором выражено безотзывное согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2011719530 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ «предметы одежды, за исключением одежда для езды на велосипеде и одежды для профессиональных велосипедистов; обувь, за исключением обуви для езды на велосипеде и обуви для профессиональных велосипедистов; ботинки, за исключением ботинок для езды на велосипеде и ботинок для профессиональных велосипедистов; туфли, за исключением туфель для езды на велосипеде и туфель для профессиональных велосипедистов, шлепанцы, сандалии, кроссовки, за исключением кроссовок для езды на велосипеде и кроссовок для профессиональных велосипедистов; носки и чулочные изделия; головные уборы, за исключением головных уборов для езды на велосипеде и головных уборов для профессиональных велосипедистов; шляпы, за исключением шляп для езды на велосипеде и шляп для профессиональных велосипедистов; кепки, за исключением кепок для езды на велосипеде и кепок для профессиональных велосипедистов; береты; шарфы, за исключением шарфов для езды на велосипеде и шарфов для профессиональных велосипедистов; перчатки, за исключением перчаток для езды на велосипеде и перчаток для профессиональных велосипедистов; рукавицы; ремни (являющиеся предметами одежды), за исключением ремней для езды на велосипеде и ремней для профессиональных велосипедистов; рубашки, за исключением рубашек для езды на велосипеде и рубашек для профессиональных велосипедистов; повседневные рубашки, за исключением повседневных рубашек для езды на велосипеде и повседневных рубашек для профессиональных велосипедистов; футболки, за исключением футболок для езды на велосипеде и футболок для профессиональных велосипедистов; спортивные рубашки с

коротким рукавом, за исключением спортивных рубашек с коротким рукавом для езды на велосипеде и спортивных рубашек с коротким рукавом для профессиональных велосипедистов; спортивные майки, за исключением спортивных маек для езды на велосипеде и спортивных маек для профессиональных велосипедистов; майки для футбола и регби; брюки, за исключением брюк для езды на велосипеде и брюк для профессиональных велосипедистов; джинсы, за исключением джинсов для езды на велосипеде и джинсов для профессиональных велосипедистов; шорты, за исключением шорт для езды на велосипеде и шорт для профессиональных велосипедистов; спортивные шорты, за исключением спортивных шорт для езды на велосипеде и спортивных шорт для профессиональных велосипедистов; футбольные шорты, шорты для регби; купальные костюмы; нижнее белье; женское нижнее белье; спортивные костюмы, за исключением спортивных костюмов для езды на велосипеде и спортивных костюмов для профессиональных велосипедистов; футбольные бутсы, бутсы для регби; верхняя одежда, за исключением верхней одежды для езды на велосипеде и верхней одежды для профессиональных велосипедистов; пальто, за исключением пальто для езды на велосипеде и пальто для профессиональных велосипедистов; куртки, за исключением курток для езды на велосипеде и курток для профессиональных велосипедистов; лыжные куртки, повседневные куртки, за исключением повседневных курток для езды на велосипеде и повседневных курток для профессиональных велосипедистов; непромокаемые и непродуваемые куртки и пальто, за исключением непромокаемых и непродуваемых курток и пальто для езды на велосипеде и непромокаемых и непродуваемых курток и пальто для профессиональных велосипедистов; куртки с капюшоном, лыжные костюмы; костюмы; комбинезоны и шерстяные кофты, за исключением комбинезонов и шерстяных кофт для езды на велосипеде и комбинезонов и шерстяных кофт для профессиональных велосипедистов; изделия из трикотажа, за исключением изделий из трикотажа для езды на велосипеде и изделий из трикотажа для профессиональных велосипедистов; леггинсы, за исключением леггинсов для езды на велосипеде и леггинсов для профессиональных велосипедистов; шейные платки, за исключением шейных платков для езды на велосипеде и шейных платков для профессиональных

велосипедистов; пижамы; жилетки, за исключением жилеток для езды на велосипеде и жилеток для профессиональных велосипедистов; головные повязки и повязки на запястья, за исключением головных повязок и повязок на запястья для езды на велосипеде и головных повязок и повязок на запястья для профессиональных велосипедистов; мужская одежда, за исключением мужской одежды для езды на велосипеде и мужской одежды для профессиональных велосипедистов; женская одежда, за исключением женской одежды для езды на велосипеде и женской одежды для профессиональных велосипедистов; детская одежда, за исключением детской одежды для езды на велосипеде и детской одежды для профессиональных велосипедистов».

Коллегией также приняты во внимание пояснения, представленные 07.07.2017, согласно которым на дату подписания письма-согласия владельцем знака [1] был г-н Роджер Майер. В настоящее время владельцем данного знака является компания ASSOS of Switzerland GmbH (в котором г-н Роджер Майер является главным исполнительным директором), которая является правопреемником г-на Роджера Майера. При этом в письме-согласии, подписанном прежним владельцем знака [1] отмечено, что «...настоящее согласие обязательно для всех моих наследников и правопреемников...».

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2011719530 в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719530.