

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2019, поданное компанией «Century 21 Department Stores LLC», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1337168 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1337168, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.12.2016 на имя заявителя, испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1337168 представляет собой обозначение **«CENTURY 21»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.09.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1337168 в отношении услуг 35 класса МКТУ было основано на предварительном отказе от 23.11.2017, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1337168 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1337168 [1] противопоставлены товарные

21ST CENTURY FOX

знаки: по свидетельству № 529365, приоритет от 15.04.2013 [2],



по свидетельству № 526107, приоритет от 01.05.2013 [3]. Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена ранее на имя: «Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн», корпорация штата Делавэр, 10201 Вест Пико Булевард, Лос-Анджелес, Калифорния 90035, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.09.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1337168 [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;
- сравниваемые знаки [1] и [2,3] имеют фонетические, визуальные и концептуальные различия, которые влияют на их восприятие потребителями.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 13.02.2019, был приложен оригинал согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] - [4].

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 13.02.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.12.2016) знака по международной регистрации № 1337168 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1337168 [1] представляет собой обозначение «**CENTURY 21**», состоящее из словесного элемента «CENTURY» и цифрового элемента «21», выполненных стандартным шрифтом в одну строку. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были

21ST CENTURY FOX

указаны товарные знаки: по свидетельству № 529365, приоритет от



15.04.2013 [2], по свидетельству № 526107, приоритет от 01.05.2013 [3]. Правовая охрана товарных знаков [2,3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях. Правообладателем товарных знаков [2,3] является: «Твентис Сенчури Фокс Филм Корпорейшн», корпорация штата Делавэр, 10201 Вест Пико Булевард, Лос-Анджелес, Калифорния 90035, Соединенные Штаты Америки.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] в письме дал безотзывное согласие [4] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

21ST CENTURY FOX



Сравниваемые знаки «CENTURY 21» [1] и [2], [3] не тождественны, имеют различия визуального и фонетического характера, обусловленные наличием в противопоставленных знаках дополнительных элементов «ST», «FOX» [2,3]. Кроме того, в противопоставленном знаке [3] присутствует изобразительный элемент (черная окружность с белыми фрагментами и острыми углами), влияющий на зрительное впечатление знака и способствующий дополнительным отличиям.

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] различны:

- магазины розничной торговли, торгующие, в том числе он-лайн [заявитель. См., например, сайты сети Интернет: [https://en.wikipedia.org/wiki/Century_21_\(department_store\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Century_21_(department_store)); <https://www.vxzone.com/internet-shops/closed-sales/2555-c21stores.html>];
- киноиндустрия [правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3]. См., например, сайты сети Интернет: https://ru.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox; <http://kinotochka.me/playlist/321/>].

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [5] от правообладателя противопоставленных знаков [2,3], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2019, отменить решение Роспатента от 04.09.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1337168 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.