

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2024, поданное ООО «Фаворит Фэшн Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785048, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «*Imajeans*» по заявке №2021785048, поданной 20.12.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ИМАЖЕАНС» по свидетельству №654201 с приоритетом от 30.06.2017, зарегистрированным на имя

Писецкого Антона Борисовича, 125481, Москва, ул. Планерная, 16, корп. 6, кв. 53, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 30.05.2023 за №РД0433202, исключительное право на товарный знак по свидетельству №654201 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ перешло к ООО «Ирмет», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горная, д. 24.

В возражении, поступившем 22.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2023, отметив, что им был подан иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении товарного знака «ИМАJEANS» по свидетельству №654201 в связи с его неиспользованием. Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2024 по делу №СИП-305/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №654201 досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.06.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи (20.12.2021) заявки №2021785048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 обозначение по заявке № 2021785048 представляет собой словесное обозначение «*Imajeans*», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 25 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует словесный товарный знак «ИМАЖЕНС» по свидетельству №654201, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 22.06.2023.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №654201 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2024 по делу №СИП-305/2024 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Соответствующая запись внесена в Госреестр 02.08.2024, сведения опубликованы 02.08.2024.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №654201 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2021785048 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2024, отменить решение Роспатента от 22.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785048.