


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), рассмотрела поступившее 28.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Сотниковой Натальей Владимировной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724728, при этом установила следующее.

Заявка №2023724728 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 29.03.2023 в отношении товаров 03, 04, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.03.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров 03 и 25 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 35 класса МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения товарными знаками «**LA SENZA**», по свидетельствам №164827 с приоритетом от 18.03.1997, «**LA SENZA**» по свидетельству № 407108 с приоритетом от 03.06.2009, зарегистрированными на имя Ла Сенца Интернешнл Кэнада, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 03, 25, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 25, 35 классов МКТУ

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель просит скорректировать перечень испрашиваемых товаров и услуг следующим образом:

03 класс МКТУ - *вода ароматическая; древесина ароматическая; вещества ароматические для отдушивания белья; диффузоры с палочками ароматические; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; духи; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; терпены [эфирные масла]; вода туалетная.*

04 класс МКТУ - *свечи ароматические.*

35 класс МКТУ - *услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная.*

Вместе с тем заявитель представляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2023724728 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.05.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Заявителем 31.05.2024 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.03.2023) заявки №2023724728 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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.


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.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее фантазийный изобразительный элемент и слово «LaSenzio», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного

перечня товаров и услуг, а именно: 03 класс МКТУ - вода ароматическая; древесина ароматическая; вещества ароматические для отдушивания белья; диффузоры с палочками ароматические; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; духи; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; терпены [эфирные масла]; вода туалетная. 04 класс МКТУ - свечи ароматические. 35 класс МКТУ - услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная.

Заявленному обозначению согласно решению Роспатента от 12.03.2024 была предоставлена правовая охрана в отношении всех испрашиваемых (вышеперечисленных) товаров 04 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724728 в отношении всех испрашиваемого перечня основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных «**LA SENZA**», по свидетельствам №164827, «**LA SENZA**» по свидетельству №407108 ранее зарегистрированной на имя компании Ла Сенца Инк. Товарный знак по свидетельству №164827 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству №407108 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений, а также однородность перечней товаров заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.03.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на



регистрацию товарного знака «
» по заявке №2023724728 на имя заявителя в отношении вышеуказанного испрашиваемого к регистрации перечня товаров 03, 04 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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 противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективным или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам по свидетельствам №164827, №407108 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483

Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776235 в отношении товаров 03 класса МКТУ - *вода ароматическая; древесина ароматическая; вещества ароматические для отдушивания белья; диффузоры с палочками ароматические; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; духи; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; ароматизаторы [эфирные масла]; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; терпены [эфирные масла]; вода туалетная; 35 класса МКТУ - услуги по оптовой и розничной продаже товаров; торговля оптовая и розничная.*

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2024, изменить решение Роспатента от 12.03.2024 зарегистрировать товарный знак по заявке №2023724728.