

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шундеевой Валерией Юрьевной, Челябинская область, г. Еманжелинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705466 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023705466, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 11.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов

МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «WOMEN'S WEAR», как указывает сам заявитель, являются неохранными, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «SHUMM» по свидетельству №780094 с приоритетом от 23.06.2020, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем 06.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «WOMEN'S WEAR» не являются доминирующими элементами заявленного обозначения, в связи с чем, могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №780094 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023705466 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, а именно: 25 - одежда, обувь, головные уборы; 35 – реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023705466 на имя заявителя с указанием словесных элементов «WOMEN'S WEAR» в качестве неохранных, в отношении заявленного перечня товаров 25 и услуг 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на

рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



SHUMMO  
WOMEN'S WEAR

обозначение «», включающее словесный элемент «SHUMMO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «WOMEN'S WEAR», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита мелким шрифтом. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованной композиции, состоящей из различных графических элементов. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что словесные элементы «WOMEN'S WEAR» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и являются неохраняемыми, с чем заявитель выразил свое согласие.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2023705466 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак [1].

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «SHUMM», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 11.01.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35 «реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная» классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2023705466 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.01.2024 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что формулировки заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ «блузы; боа [горжетки]; бриджи; брюки; габардины [одежда]; гамаши; гамаши короткие; джерси [одежда]; дополнения к одежде; жилеты; изделия брючные; изделия для детей; изделия платочно-шарфовые; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; ливреи; майки спортивные; мантильи; манто; меха [одежда]; муфты [одежда]; накидки

меховые; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда готовая верхняя; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из конкретных материалов; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда повседневная; одежда профессиональная; одежда различного назначения; одежда спортивная; одежда, не включенная в другие подгруппы; пальто; парки; пелерины; платья; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; футболки; шарфы; шарфы-трубы; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» и услуг 35 класса МТКУ «демонстрация товаров; менеджмент общий; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная» не совпадают с сформулированными позициями перечня товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная» в предоставленном письме-согласии, при этом, все же усматривается совпадение одной позиции товаров 25 класса МКТУ «одежда» и одной позиции услуг 35 класса МТКУ «реклама» заявленного обозначения с товарами 25 класса МКТУ «одежда» и услугами 35 класса МКТУ «реклама», указанными в письме-согласии, в связи с чем, в отношении указанных товаров и услуг правовая охрана заявленному товарному знаку по заявке №2023705466 может быть предоставлена, с учетом письма-согласия.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2024, отменить решение Роспатента от 11.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023705466.**